En Santiago de Chile a 7 de mayo de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8494 de fecha 2 de enero de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sexandcity.cl", designación que acepté con fecha 4 de enero de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán, Rut 15.423.734-8, con domicilio en ésta ciudad, El Tricahue 0178 de la comuna de Estación Central, correo electrónico estudio1@gmail.com; 2) Home Box Office, Inc., Rut. 79.784.430-6, representada por Alessandri & Compañía Limitada y en autos por la abogado doña Andrea Dawson Ahumada, todos con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66 piso 10 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@alessandri.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "sexandcity.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 16 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán.

Doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada.

Consta a fojas 44 y siguientes que doña Andrea Dawson Ahumada en representación de Home Box Office, Inc., presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, atendida la existencia previa de su marca registrada Sex and the City, No 777662 en clase 41 y Sex and the City, No 751626 en clase 9 de fecha 2005, agrega que la marca se encuentra registrad en numerosos países del mundo. Señala que Home Box Office, Inc., (HBO) es una empresa americana de televisión por cable cuyos orígenes datan desde el año 1972, es uno de los canales de televisión por cable más populares del mundo dedicado al estreno de películas y a exhibidas en cine, eventos de boxeo, además de filmes y series de producción propia, entre las que destacan The Sopranos, Six Feet Ander y Sex and The City. Agrega que Sex and The City es un programa norteamericano de televisión por cable basado en el mismo del mismo nombre escrito por Candace Bushnell, se transmitió por primera vez en la cadena HBO el año 1998, ambientado en la ciudad de Nueva York, el programa trata sobre las vidas sexuales de cuatro mujeres que son muy buenas amigas, tres de las cuales están al final de sus treinta años, y una, Samantha está en los cuarenta, se puede categorizar como una comedia con elementos dramáticos. Agrega que el programa a menudo aborda problemas socialmente relevantes como el papel de la mujer en la sociedad. Sex and the City fue

estrenado el 6 de junio de 1998 y el último episodio original se transmitió el 22 de febrero de 2004, en estados Unidos, aquí en Chile se transmitió a fines del 2005. Señala que el show recibió constante aclamación de parte de la crítica y el público, no sólo fue un éxito rotundo en Estados Unidos sino que también a nivel internacional. Las cuatro actrices de la serie y en especial la protagonista pasaron a ser mujeres mundialmente conocidas, las protagonistas eran íconos de la moda, su vestimenta, maquillaje, corte de pelo y zapatos eran tapa de revistas de moda y de farándula. Agrega que justamente dada la popularidad y fama adquirida por este programa que se procedió al registro del título de esta serie ya que se transformó sin lugar a dudas en un producto de mercado y por tanto se vio la necesidad de proteger esta denominación que definitivamente pasó a ser una marca de alta distintividad para HBO. Señala que referirse a Sex and the City no da lugar a otro pensamiento que este programa de televisión, además se encuentra listo para estrenarse la película Sex and the City a nivel mundial, programado para la primavera del 2008 (USA) es decir para otoño en Chile. Atendido lo anterior esta serie está actualmente vigente y tan popular como siempre entre su público aficionado, incluso la fama y notoriedad del programa de televisión es de conocimiento general, la mayoría de los televidentes tienen conocimiento de la existencia de esta serie. Producto de la fama y notoriedad de este programa de televisión, HBO no sólo puso a la venta DVD del programa sino que además existe todo tipo de merchandising con esta marca. Señala que el nombre de dominio sexandcity.cl y la marca registrada Sex and the City más conocida y antigua en el mercado no pueden coexistir a nombre de diferentes titulares. En relación a los antecedentes de derecho, señala que si un cibernauta interesado en la serie Sex and the City que ingresa a la página sexandcity.cl no pretende encontrara otros productos e información que aquellos relativos a esta serie de HBO y no a servicios o productos no relacionados a esta serie de televisión. Agrega que no logra entender porque se registró un nombre de dominio idéntico a la marca de su cliente, el cual además es una serie famosa de televisión, ya que la identidad entre ambas es prácticamente absoluta dado que no se puede considerar el término "the" como elemento distintivo que le cambie o le de

algún sentido diferente al conjunto Sex and City. La inclusión o exclusión del artículo "the" no modifica el sentido de esta frase acuñada por su mandante de fama mundial. Destaca que de acuerdo al derecho comparado como también la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio postulan que al resolver la titularidad de un nombre de dominio se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Así también, señala que de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio desarrollada por la ICANN se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo es cuestión, y en su título preeliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Agrega que tales criterios han sido reconocidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Señala que si se asigna el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la normativa marcaria. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de las marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial; Copia de la página web HBO: Sex and the City merchandising; Copias simples de los certificados de registro de la marca Sex and the City en el extranjero; Copia de la página web de los Premios Emma en donde aparece las veces que la serie Sex and the City fue nominada y premiada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán.

Doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada.

1.6.2 Respuesta de Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada.

Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada no evacuó respuesta alguna, ya que, doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas ... de autos, con fecha ... de abril de 2008 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán con fecha 6 de octubre de 2007 solicitó el nombre de dominio "sexandcity.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada, lo solicitó con fecha 16 de octubre de 2007.-
- II.2 Que doña Yazmín del Carmen Chávez Guzmán no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada.
- II.3 Que Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada fundamentó su mejor derecho en que es el titular de las marcas "Sex and The City", tanto en Chile como en el extranjero, marcas que son muy conocidas por los consumidores

dada la fama y notoriedad de la serie de televisión Sex and the City. Señala que Home Box Office, Inc., (HBO) es una empresa americana de televisión por cable, una de las más populares del mundo dedicado al estreno de películas y a exhibidas en cine y series de producción propia, entre las que destacan Sex and The City. Agrega que se encuentra listo para estrenarse la película Sex and the City a nivel mundial, atendido lo anterior esta serie está actualmente vigente y tan popular como siempre entre su público aficionado. Producto de la fama y notoriedad de este programa de televisión, HBO no sólo puso a la venta DVD del programa sino que además existe todo tipo de merchandising con esta Señala que la identidad entre la famosa serie de televisión y el nombre de dominio solicitado es prácticamente absoluta dado que no se puede considerar el término "the" como elemento distintivo que le cambie o le de algún sentido diferente al conjunto Sex and City. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita las normas desarrolladas por ICANN que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo es cuestión y si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Agrega que tales criterios han sido reconocidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Home Box Office, Inc., a fojas 39 y 40, y no objetada por la parte contraria, consta que tiene registrada en Chile la marca "Sex and the City". Que dicha marca si bien no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "sexandcity.cl", si es engañosamente similar, pues se trata de una frase casi idéntica a "Sex and the City" que identifica un afamado programa de televisión. Además debe considerarse que la única diferencia entre el nombre de dominio "sexandcity.cl" y la marca registrada "Sex and the City" es la exclusión de la palabra "the", elemento que no cambia su sentido ni le otorga una distintividad propia, pues el concepto es el mismo.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, pues identifica a una afamado programa de televisión no sólo en Estados Unidos sino en numerosos países, entre ellos Chile. De manera que de otorgársele el nombre de dominio "sexandcity.cl", engañosamente similar a la marca "Sex and the City", a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 Del mismo modo debe reiterarse que el nombre de dominio en disputa "sexandcity.cl" no sólo es engañosamente similar a la marca registrada sino que también corresponde en gran medida al nombre del famoso programa de televisión que transmite Home Box Office, Inc., Sex and the City.

II.7 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "sexandcity.cl" identifica claramente la serie de televisión, Sex and the City, que produce y transmite Home Box Office, Inc., de manera que si se le otorga dicho nombre de dominio a un tercero, se producirá error y confusión entre los usuarios de Internet sobre quien es el proveedor de dichos productos y servicios.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "sexandcity.cl" a Home Box Office, Inc., representada por Alessandri & Compañía Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento
Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.