Santiago, 21 de Dic. de 2009.

Juicio arbitral **sexinthecity.cl**
Rol N°. 56 – 2009.

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF 11311 de Nic Chile de fecha 23 de Septiembre de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **sexinthecity.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de igual data, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 7 de Octubre de 2009, a las 12.00 horas en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don **Andrés Álamo Jadue** como **primer solicitante**; y doña Lorena Carvajal Valdés, con poder delegado de la abogada doña Helena Siebel B., por el **segundo solicitante**, esto es, **Home Box Office, Inc.,** y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes aportaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 138 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas once, con fecha 22 de Octubre de 2009, doña Helena Siebel Bierwirth, abogada en representación de **HOME BOX OFFICE, INC.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, escrito en el cual allega al proceso sus documentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el dominio disputado.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. En primer término, señala que su mandante, Home Box Office, Inc., es una empresa subsidiaria de TIME WARNER, quien además es dueña del canal HBO, uno de los canales de televisión por cable más populares de Estados Unidos, comenzando sus transmisiones desde el año 1965 a la fecha, llegando aproximadamente a un tercio de los hogares estadounidenses, y además su programación ha sido retransmitida en otras cadenas y emisiones de televisión local, así como su difusión en DVD. Dicha programación, entre otras, está comprendida por series de producción propia, entre las que destacan "The Sopranos", "Six feet under", "True Blood", "María llena eres de gracia", y la enormemente exitosa serie "SEX AND THE CITY".

b. Señala que la serie "SEX AND THE CITY", además de ser transmitida en Chile por el canal HBO, es transmitida por señal abierta a través del canal LA RED, de tal forma que hoy en día dicha serie es una de las más vistas en nuestro país. Basada en el libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell, nace de una compilación de columnas publicadas en el periódico *New York Observer.* Se transmitió por primera vez en el año 1998 en HBO, emitiéndose su último episodio original el 22 de febrero de 2004. Debido al éxito de la serie, en el año 2008 se estrenó una película también llamada "Sex and the city", la cual debido a su propio éxito, se ha anunciado la realización de una secuela.

c. El segundo solicitante señala ser además titular de 42 registros de marca comercial de la denominación **"SEX AND THE CITY"** en países como: Andorra, Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea, Alemania, Hong Kong, Japón, Corea, Liechtenstein, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Chile, entre los cuales destacan:
   - **"SEX AND THE CITY"** Registro N° 751.626 para productos de la clase 9 en Chile;
   - **"SEX AND THE CITY"** Registro N° 777662 para servicios de la clase 41 en Chile;

d. A continuación, señala ser titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: **hbosexandthecity.com, hbosexinthecity.com, readingsexandthecity.com, sexandcity.cl, sexandthecity.asia, sexandthecity.cc, sexandthecity.cl, sexandthecity.com, sexandthecity.es, sexandthecity.eu, sex-and-the-city.info, sexandthecity.tv, sexandthecity.ws, sexandthecitymovie.com, sexandthecitymovie.com.au, sexandthecityontbs.com, sexandthecityshow.com. sexandthecitythemovie.com, sexandthecitythemovie.com, sexinthecity.com, sexithecity.com, sexyinthecity.cl.**

e. Como antecedentes de derecho, señala que los nombres de dominio consisten en "direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red", con el fin de poder utilizar sus servicios, siendo entonces parte esencial identificar a los asignatarios de dicho nombre de tal forma que un titular de marca (o quien haya sido autorizado por el) pueda utilizar asimismo el nombre de dominio, ya que al no ser así, se producirían invariables errores entre los usuarios de Internet, induciéndolos a confusión y error. Esta relación entre nombres de dominio y marcas comerciales ha sido recogida por la doctrina nacional como extranjera. Así se encuentra establecido entre otros en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio UDRP, desarrollada por ICANN.

f. En el particular, los usuarios de Internet, al ingresar a ella y solicitar la página bajo el nombre de dominio de autos, **sexinthecity.cl**, creerán que van a encontrar en ella todo lo relativo tanto a la serie o a la película "SEX AND THE CITY". Por otro lado, al ser prácticamente idéntico el nombre de dominio disputado con las marcas existentes al nombre de su representada y a los nombres de dominio ya registrados, es altamente probable que los usuarios cometan errores al ingresar a dicha página – en el evento que se adjudique a la contraria - cuando en realidad pretendían informarse respecto de productos y servicios que con la marca "SEX AND THE CITY" distingue su mandante, situación que perturbaría evidentemente sus negocios.
g. Así, tanto en derecho comparado como en jurisprudencia, se hace la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio en atención a que comparten la misma finalidad: tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet, criterios recogidos en el Reglamento de Nic Chile (artículos 20. 21 y 22, relativos a las causales de revocación de un nombre de dominio), y en último término al asignársele el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de la marca "SEX AND THE CITY", con riesgo cierto de error y confusión entre los consumidores.
h. Por último señala que el titular de un nombre de dominio debe haber conferido a su signo los caracteres de fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional en caso de encontrarse en conflicto con otro para poder considerarse que tiene un mejor derecho a éste, situación que se encuentra ampliamente acreditada en atención a los registros y nombres de dominio aludidos. Entonces de acuerdo a registros marcarios, nombres de dominio así como a la fama y prestigio de la marca comercial "SEX AND THE CITY" se aprecia que su representada es la titular de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por lo cual sólo cabe que se proceda a su asignación.

3°. Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante acompaña entre otros, los siguientes documentos con citación, no impugnados por la parte contraria:

i. Fotocopia simple de 40 certificados de registro de marca comercial **"SEX AND THE CITY"** en los siguientes países: Andorra, Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea, Alemania, Hong Kong, Japón, Corea, Liechtenstein, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Estados Unidos.

j. Fotocopia simple del certificado de registro de la marca **"SEX AND THE CITY"** Registro N°751.626 para productos de la clase 9 en Chile;

k. Fotocopia simple del certificado de registro de la marca **"SEX AND THE CITY"** Registro N°777662 para servicios de la clase 41 e n Chile;

l. Copias impresas tomada del sitio Web de BLOCKBUSTER ubicado en **blockbuster.cl**, en la cual puede apreciarse que en dichos locales de arriendo de DVDs, se arriendan y venden las temporadas 1 a la 6 de la serie **"SEX AND THE CITY"**.

m. Copia impresa tomada del sitio Web de BLOCKBUSTER ubicado en **blockbuster.cl**, en la cual puede apreciarse que en dichos locales de arriendo de DVDs, se arrienda y vende la película **"SEX AND THE CITY"**.

n. Copia impresa tomada del sitio Web en temas cinematográficos **boxofficemojo.com**, en la cual puede apreciarse que en Chile, las ventas de entradas al cine para la película **"SEX AND THE CITY"** generaron $897,971 al 21 de septiembre de 2008;

o. Copia de artículo periodístico de fecha 29 de abril de 2008, tomado del sitio Web de la RADIO COOPERATIVA ubicado en **cooperativa.cl**, en el cual se informa sobre la película **"SEX AND THE CITY"**, y de su estreno en Londres;

p. Copia de crítica de cine de fecha 4 de julio de 2008, tomado del sitio Web de El Mercurio ubicado en **emol.cl**, en el cual se comenta la película **"SEX AND THE CITY"** .

q. Páginas impresas tomadas del sitio Web del canal de televisión LA RED ubicado en **lared.cl**, relativo a la serie de televisión **"SEX AND THE CITY"** y sus protagonistas.

r. Copia de artículo periodístico de fecha 15 de julio de 2008, tomado del sitio Web de el diario LA TERCERA ubicado en **latercera.cl**, en el cual se informa sobre la confirmación de la segunda parte de la película **"SEX AND THE CITY"**;

s. Copia impresa tomada del sitio Web en temas cinematográficos **imdb.com**, en la cual puede apreciarse que en Chile, la película **"SEX AND THE CITY"** se estrenó el 26 de junio de 2008;

t. Copias impresas de páginas publicitarias tomadas del sitio Web de su mandante ubicado en **hbo.com**, relativa a la serie de televisión **"SEX AND THE CITY"**.

4º. Que a fojas 127, con fecha 20 de Octubre de 2009, don **ANDRÉS ÁLAMO JADUE,** como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual hace llegar a este Tribunal sus antecedentes y consideraciones para obtener le sea asignado en definitiva el nombre de dominio en disputa. En síntesis, expone lo siguiente:

a. Que la solicitud de nombre de dominio se presentó a Nic Chile el día 28 de mayo de 2009, y luego de 25 días se interpuso la solicitud competitiva de la contraparte. Sin embargo, su proyecto se había planeado desde el mes de marzo de 2009, sólo pudiéndose llevar a cabo en el mes de mayo.
b. Que sólo una vez que se había procedido a la solicitud de inscripción, se comenzó con el proceso de diseño de logotipos, isotipos, papelerías, diseño de tienda, diseño de página web y tarjetas de visitas, por un costo de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos). Además, se envió a confeccionar una partida de 1000 tarjetas de visitas a China, pedido que aún no ha llegado a destino.

c. Expone además que las palabras “Sex” y “City”, son palabras comunes, por lo cual el hecho que exista una serie de televisión que ocupe dichos términos, no significa que deben ser los únicos quienes pueden ocuparlo, toda vez y especialmente que el rubro en la cual se pretenden utilizar (señala que se ocuparán para un Café) es completamente diferente, como asimismo su público objetivo, señalando que dicho grupo ni siquiera ha escuchado hablar de la serie de televisión del segundo solicitante. Manifiesta además que no tiene intención de realizar una serie de televisión.
d. El primer solicitante argumenta la existencia de otros nombres de dominio inscritos en Nic Chile, los cuales contienen las palabras “Sex” o “City”, e incluso uno que es precisamente la traducción al español de la frase inglesa “Sex and the city”, que es sexoenlaciudad.cl, los cuales se encuentran registrados por terceros distintos del segundo solicitante. Además, señala ser dueño de otro negocio, denominado “Pita House”, y para evitar algún conflicto como el que se suscita en autos realizó el registro de la mayor cantidad de palabras similares, incluso enfrentándose a la pérdida del registro pitas.cl. Entonces, señala que no considera que deba pagar por el error cometido por la contraparte al no haber registrado con anterioridad el nombre de dominio que hoy se disputa.

5º. Que, y sin perjuicio de lo señalado en su escrito principal, el primer solicitante no adjuntó al proceso probanza alguna ante este Tribunal que haga formar convicción acerca de sus dichos, situación que consta en autos.

6º. Que a fojas 135, y haciendo uso del traslado conferido por este Tribunal con fecha 26 de octubre de 2009, el segundo solicitante evacúa dicho traslado realizando las siguientes consideraciones, en síntesis, a los argumentos de la parte contraria:

a. Señala que su mandante ha acreditado ser la creadora de la expresión “SEX AND THE CITY”, siendo asignataria ya de los nombres de dominio **sexinthecity.com**, **sexithecity.com** y **sexyinthecity.cl,** además de numerosas marcas comerciales registradas para la expresión “SEX AND THE CITY”, prácticamente idéntica al nombre de dominio solicitado. Así entonces es evidente que el segundo solicitante ha hecho valer y ha acreditado sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, no así el Primer Solicitante.
b. Que le parece sorprendente las afirmaciones de la contraria, en relación a que el grupo objetivo al cual va dirigido su proyecto ni siquiera ha escuchado hablar de la serie, debido a que no estando aún en funcionamiento el café y por ende, sin tener público, pueda el primer solicitante estimar que sus clientes opinan de tal modo.
c. Señala que no deja de llamar la atención que la contraparte haya elegido como nombre para su café “Sex in the city”, ya que no existe asociación alguna entre dicha expresión y un negocio de expendio de café, por ende, no es posible colegir que dicha expresión se le ocurrió al demandado de la nada y que no se basó en la famosa marca comercial “SEX AND THE CITY”.
d. Recuerda que el hecho que el primer solicitante haya solicitado el nombre de dominio de autos, no significa que este le pertenezca, al corresponder únicamente una mera expectativa, solamente es titular de una solicitud en trámite, por lo cual es ilógico que haya iniciado el proceso de diseño de

logos web, papelería y otros en circunstancias que el nombre de dominio no le pertenecía. Dicho esto, aquellos gastos no configuran a su favor un mejor derecho, teniendo pleno conocimiento de que el dominio no le pertenecía y más aún luego que esta parte se comunicara con él y le hiciera presente que el nombre de dominio de autos se encontraba en conflicto con las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante.

e. Refiriéndose a los dichos de la contraria en razón de que las palabras "sex" y "city" son palabras de uso común, señala que aquello es efectivo. Sin embargo, el nombre de dominio de autos corresponde a una combinación de palabras comunes de forma particular que identifican al dominio pedido con su mandante. Es decir, que el dominio esté compuesto de palabras comunes no cambia el hecho que corresponde a otro dominio de su propiedad (sexinthecity.com), prácticamente idéntico a su famosa marca comercial "SEX AND THE CITY".
f. Por último, que la combinación de palabras inglesas de uso común usadas en el nombre de dominio solicitado por la contraria (sex-in-the-city), es una combinación inusual para usarse en relación a un café, no sólo por estar en inglés, sino por su particular novedad, e inmediatamente es asociada a las marcas anteriormente señaladas, lo cual hace concluir que dicho solicitante se inspiró y copió la marca "SEX AND THE CITY".

6º. Que a fojas 138, con fecha 13 de noviembre de 2009, y atendido al mérito de los antecedentes, este Tribunal resuelve no recibir la causa a prueba, por estimarlo innecesario. En la misma resolución, cita a las partes a oír sentencia

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **sexinthecity.cl**

SEGUNDO: Que don **ANDRÉS ÁLAMO JADUE** es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señala -entre otros- haber realizado dicha solicitud con antelación a la parte contraria, como parte de un proyecto que se venía desarrollando desde el mes de marzo de 2009, poniéndose en práctica desde mayo del mismo año. Dicho proyecto se refiere al expendio de Café, para lo cual y sólo una vez de realizar la "inscripción", como la define, ha invertido una suma de dinero importante en razón de papelería, diseño y otros relacionados con su proyecto. Aduce que el rubro en el cual se desarrolla su futuro negocio y el de la

contraparte son totalmente diversos, y que además su público objetivo es totalmente distinto, por lo cual no advierte riesgo de error y confusión entre los signos de la contraparte y el nombre de dominio intentado, toda vez que no pretende dedicarse de modo alguno a realizar actividades similares a las de la contraparte, como asimismo por el hecho que su grupo objetivo nunca ha escuchado hablar de la serie de televisión sobre la cual emanan los pretendidos derechos de la contraparte. Por último, que no se puede hacer cargo del error de la contraparte en sentido de no haber registrado con anterioridad el nombre de dominio, situación que es aconsejable según lo expuesto por dicho solicitante en la especie, ya que él mismo al verse enfrentado anteriormente a situaciones similares, lo ha hecho.

CUARTO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado se encuentra **HOME BOX OFFICE, INC.,** quien para acreditar sus dichos expone ante este tribunal ser una empresa subsidiaria de TIME WARNER, quien a su vez es dueña de HBO, una importante señal de televisión pagada, que en su parrilla programática exhibe entre otros, series de elaboración propia, entre las cuales se encuentra la popular serie “Sex and the city”, serie que ha alcanzado una fama y notoriedad desde su exhibición y hasta su capítulo final, emitido por primera vez en el año 2004, que la ha llevado a traspasar fronteras y ser exhibida no sólo por HBO, sino por otras emisoras en distintos países del orbe. Incluso, se ha llegado a producir una exitosa película basada en dicha serie, de la cual además se espera su secuela. Es así como para proteger dicha fama alcanzada, se cuenta con más de 40 registros marcarios de la denominación “SEX AND THE CITY” en el exterior y en Chile, contando además con variados nombres de dominio registrados en la misma situación, destacando por su similitud con el nombre de dominio de autos, el nombre de dominio sexinthecity.com. Es así que la solicitud y la improbable asignación a la contraparte del dominio solicitado sólo deriva en un riesgo de error y confusión hacia los usuarios de Internet, debido precisamente a la dilución de las marcas registradas, nombres de dominio y en último término de la denominación utilizada profusamente por el segundo solicitante. Luego, señala que no existe ninguna asociación entre la denominación elegida y el proyecto de negocio de la contraparte, ni tampoco se comprende el conjunto de palabras escogidas en inglés para dicha denominación, sino estimando que el primer solicitante no ha hecho ninguna creación propia al respecto, sino que se ha limitado a inspirarse y copiar la denominación protegida por el segundo. Por último, señala que la actitud de la contraparte no ha sido la adecuada, puesto que se encontraba en conocimiento que mientras su solicitud no fuese aceptada, no era dueño del nombre de dominio, por lo cual los gastos tendientes a implementar su proyecto, incluidos los de diseño y página web, no obran a su favor como antecedentes de un mejor derecho, por lo cual deberán ceder ante los que configuran este último a favor del segundo solicitante.

QUINTO: Que este Tribunal, y según se desprende de los propios dichos del segundo solicitante, estima que dicha parte no es propiamente la creadora de la expresión “SEX AND THE CITY”, como pretende hacer valer, sino que de su libelo se desprende que la creación le pertenece a HBO, una empresa relacionada a ella por ser ambas de propiedad de TIME WARNER. Que, sin perjuicio de ello, este tribunal reconoce que el segundo solicitante sí se ha preocupado de registrar dicha marca comercial por todo el mundo, y en lo que nos concierne, en nuestro país, como asimismo de inscribir variados nombres de dominio con la expresión antedicha, y sus derivadas. Entonces, este Tribunal

considera que el segundo solicitante es el titular legítimo de dichas marcas y dichos nombres de dominio, los cuales se ha acreditado fehacientemente poseer caracteres de fama y notoriedad tales, que le permiten invocar la protección que les asiste desde el derecho marcario, derechos que si bien proceden de un área distinta a la que nos convoca, son tenidos en consideración por este tribunal.

SEXTO: Que en ese orden de cosas, este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno a la denominación "SEX AND THE CITY", teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada dicha denominación como marca en Chile y en el extranjero, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por el principio mencionado anteriormente. Dicha protección juega un importante papel en el caso de que se trate de una marca comercial famosa y notoria, como ha sido demostrado y no controvertido válidamente en la especie por la contraria, sin embargo, aún enfrentándonos a esta hipótesis, existe la limitación expresada proveniente del principio de especialidad marcaria, con lo cual la sola existencia de una marca comercial famosa y notoria que revista caracteres de fama y notoriedad, no hace por sí solo un antecedente que excluye a los demás, teniendo entonces que ponderar los otros antecedentes aportados por ambas partes.

SÉPTIMO: Que este Tribunal estima que el elemento central sobre el cual invoca sus derechos el segundo solicitante, es la denominación "SEX AND THE CITY", amparada del modo ya referido anteriormente, entre las cuales encontramos además de las marcas comerciales invocadas, un nombre de dominio idéntico en su parte medular (sexinthecity.com) al dominio de autos (**sexinthecity.cl)**, en el cual su elemento diferenciador a simple vista sólo lo constituye el sufijo .com, versus el sufijo .cl, que es utilizado como un sufijo de nivel Superior asignado a nuestro país. (llamado ccTLD, el acrónimo de "Country Code Top Level Domain"). Sin perjuicio de lo anterior, la expresión solicitada por el primer solicitante se considera engañosamente similar a la que hace valer la contraparte en razón de sus marcas, puesto que la sola sustitución de la conjunción "and" (equivalente a la conjunción "y" en español), por la preposición "in" (equivalente al prefijo "en, dentro de"), no resulta un elemento diferenciador con respecto a la denominación inicial, sin perjuicio de que en una traducción a nuestro idioma, no resulte del todo novedoso dicho cambio. Dicho todo esto, se configura tanto una expresión idéntica como una expresión engañosamente similar en razón de las exhibidas por la contraria, motivo por el cual el primer solicitante no puede pretender alguna autoría o novedad en torno al nombre de dominio solicitado.

OCTAVO: Que, en otro orden de cosas, este Tribunal tiene a bien la consideración realizada por el segundo solicitante en torno a la actitud de la contraparte, en relación al inicio de su proyecto y los gastos realizados en torno a éste. En el particular, se advierte que el primer solicitante ha entendido de manera errónea que la simple solicitud de un nombre de dominio ante NIC Chile, sin esperar a que dicha solicitud sea aceptada y se haya completado el plazo establecido precisamente para que terceros hagan valer sus intereses, tal como ha sucedido en la especie, configura una inscripción a su favor sin más trámite.

Sin embargo, dicho solicitante, previo a su solicitud, y más aún considerando que según sus dichos no es el primer nombre de dominio que solicita, supo o al menos debió saber que su solicitud no se encontraba afirme sino una vez que los plazos establecidos para que otra solicitud se acogiera a tramitación se encontrasen vencidos, e incluso en este último caso, que existe un procedimiento de revocación de nombre de dominio, en caso de que luego de vencido este plazo un tercero argumentara tener derechos que han sido vulnerados por dicha inscripción. Toda esta información se encuentra disponible, y se le comunica debidamente a cada solicitante antes de iniciar el proceso de solicitud, por lo cual no puede justificar que por el hecho de haber incurrido en gastos posee un mejor derecho, ya que con respecto al elemento central de autos, es decir el nombre de dominio **sexinthecity.cl** sólo poseía una mera expectativa.

NOVENO: Que este Tribunal considera entonces que la segunda solicitante posee derechos válidos en torno a la expresión "SEX AND THE CITY", y que el primer solicitante al inscribir para sí el nombre de dominio "**sexinthecity.cl**", actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión "SEX AND THE CITY", la cual guarda una estrecha similitud con el dominio intentado y que en definitiva confieren en conjunto al segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio "**sexinthecity.cl**", toda vez que la notoriedad alcanzada es indiscutible e innegable, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

DÉCIMO: Que además la circunstancia de ser el demandante titular del nombre de dominio sexinthecity.com, que contiene la expresión "sex in the city" se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de asignación, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por las marcas comerciales y nombres de dominio invocados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese "**sexinthecity.cl**", creerá que está ingresando al portal del segundo solicitante, buscando precisamente información sobre los bienes y servicios ofrecidos por éste. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **sexinthecity.cl** a saber, el dominio en disputa.

UNDÉCIMO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **sexinthecity.cl,** ya que la expresión "SEX AND THE CITY", la cual ya se ha señalado que guarda una estrecha similitud con el nombre de dominio de autos, ha sido utilizada profusamente por el segundo solicitante para designar a la serie de televisión y demás servicios relacionados de propiedad de ésta, por lo cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quien debe asignársele el nombre de dominio **sexinthecity.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

DÉCIMO TERCER: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **sexinthecity.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primero en derecho correspondan.

DÉCIMO CUARTO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraj e de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **sexinthecity.cl** presentada por el primer solicitante, don **ANDRÉS ÁLAMO JADUE.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **sexinthecity.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **HOME BOX OFFICE, INC.**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.