Santiago, dos de septiembre del año dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 71 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de revocación del nombre de dominio “bandamax.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 6 de septiembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio “bandamax.cl”, existente entre Zenit Telecomunicaciones Chile S.A., domiciliada en calle O’higgins N° 299, Of. 401, ciudad de Quillota, V Región, y Televisa S.A. de C. V., sociedad mexicana, representada por Carey y Cia Limitada, y por su abogado don Francisco Carey Carvallo, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de octubre de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 8 de octubre de 2012, según consta a fojas 71 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa Zenit Telecomunicaciones Chile S.A., titular del nombre de dominio “bandamax” y Televisa S.A. de C.V., demandante de revocación.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de revocación del nombre de domino “bandamax.cl”, y petición deducida por el demandante de revocación de autos:

I) Fundamentos de hecho de la demanda:

1.- Relativo a TELEVISA S.A. DE C.V. y su relación con la denominación BANDAMAX:

Indica la demandante que TELEVISA S.A. DE C.V. es una empresa que encuentra su origen en el año 1930, con las primeras transmisiones de la estación de radio “XEW” en Ciudad de México. Posteriormente, desde la década de los 50, la compañía logra obtener diversas concesiones de señal de televisión, inaugurando así el Canal 2, Canal 4, Canal 5 y Canal 8, cada uno de los cuales posee una línea editorial independiente y un formato propio. Más tarde y desde la década de los 80, la compañía se expande a diversos mercados, traspasando las fronteras de México y llegando a la mayoría de los países de América Latina, Europa Occidental y el norte de África. Actualmente, TELEVISA S.A. DE C.V. se ha consolidado en el mercado internacional como uno de los consorcios de telecomunicaciones más grandes y diversos del mundo, con la permanente vocación de satisfacer los gustos de las más diversas audiencias, equilibrando calidad e innovación.

Explica la demandante la relación existente entre TELEVISA S.A. DE C.V., y la denominación BANDAMAX, e indica que bajo dicha expresión se designa uno de los canales de televisión más populares de programación variada y con cobertura en México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Dicho canal fue creado en 1996 y actualmente es transmitido por diversas compañías de cable (v. gr. SKY), y acompaña impresiones obtenidas del sitio web relativo al canal de televisión www.bandamax.tv, en las cuales se exhibe información acerca de la naturaleza de dicho canal, su cobertura y su parrilla programática.

Hace presente la actora sobre el grado de reconocimiento de la marca BANDAMAX, y que atendida la infraestructura comunicacional de TELEVISA S.A. DE C.V., diversas audiencias, de distintos países (incluyendo Chile), se encuentran ya familiarizadas con la expresión BANDAMAX. Al respecto, resulta ilustrativo revisar la presencia de la marca en las redes sociales, como Facebook y Twitter. En efecto, en la primera de ellas (Facebook), el perfil oficial del canal de televisión BANDAMAX cuenta con más de 1.400.000 seguidores, a la vez que en la segunda (Twitter), cuenta con más de 100.000 suscriptores. Lo anterior puede ser corroborado en las impresiones que se acompañan, obtenidas de los sitios web (www.facebook.com y www.twitter.com).

Además, referido a la íntima relación existente entre TELEVISA S.A. DE C.V. y la denominación BANDAMAX, señala que es actualmente dueño de diversos registros de la marca comercia BANDAMAX, tanto en su país de origen (México), como otros países, para distinguir servicios de telecomunicaciones, entre otros servicios y productos y cita los siguientes registros:

A) Registro N° 775.111, de la marca mixta BANDAMAX, concedido con fecha 27 de Enero de 2003 por la Oficina de Marcas de México, para distinguir servicios de telecomunicaciones, en la clase 38.

B) Registro N° 753.060, de la marca denominativa BANDAMAX, concedido con fecha 27 de Junio de 2002 por la Oficina de Marcas de México, para distinguir servicios de telecomunicaciones, en la clase 38.

C) Registro N° 549.259, de la marca mixta BANDAMAX, concedido originalmente con fecha 27 de Mayo de 1997 por la Oficina de Marcas de México, para distinguir productos de la clase 16.

D) Registro N° 3114782, de la marca denominativa BANDAMAX, concedido con fecha 11 de Julio de 2006 por la Oficina de Marcas de Estados Unidos, para distinguir servicios de la clase 38.

E) Registro N° 3114793, de la marca mixta BANDAMAX, concedido con fecha 11 de Julio de 2006 por la Oficina de Marcas de Estados Unidos, para distinguir servicios de la clase 38.

F) Registro N° 005299615, de la marca (comunitaria) BANDAMAX, concedido con fecha 19 de Octubre de 2007 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, para distinguir productos de la clase 9 y 16, y servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.

G) Registro N° 002889145, de la marca (comunitaria) BANDAMAX, concedido con fecha 14 de Abril de 2004 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, para distinguir productos de la clase 9 y 16, y servicios de la clase 41.

Señala que es titular del dominio bandamax.com, el cual le fue concedido el 28 de Julio de 1998, como se comprueba en la impresión obtenida del portal “Domain Tools”, que se acompaña a esta presentación.

Sostiene que Televisa S.A. de C.V. es titular de derechos de propiedad industrial sobre la expresión BANDAMAX desde una fecha anterior a aquella en

la cual el demandado, ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A., solicitó su inscripción en nuestro país como nombre de dominio el 4 de Mayo de 2012. En efecto, respecto a los servicios de telecomunicaciones, cual es precisamente el rubro del demandado, posee derechos sobre la expresión BANDAMAX desde hace al menos 10 años (registro N° 753.060, México) y acompaña impresiones obtenidas de los sitios web de la Oficinas de Marcas correspondientes, en las cuales se da cuenta de la titularidad sobre la expresión BANDAMAX y la fecha en la que los correspondientes registros fueron concedidos.

En lo que respecta a Chile, señala que el canal ha sido transmitido por dos sistemas de televisión por cable, a saber, Coltrahue CATV y Cable Hogar (canal 55). Hacer presente que en la actualidad, TELEVISA S.A. DE C.V. es titular en nuestro país de la solicitud N° 1.017.231, de la marca BANDAMAX, para distinguir “servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general”, en la clase 38 presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Lo anterior con el legítimo objetivo de proteger en nuestro país la marca que ya se encuentra registrada en el extranjero, en diversos países, y que además no es sino fruto del esfuerzo intelectual y económico de mi mandante.

2.- Relativo a la demandada ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.:

Señala la demandante que ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. es una compañía dedicada al rubro de telecomunicaciones. En efecto, como se señala en su sitio web oficial www.zenix.cl, su misión consiste en “brindar soluciones integrales mediante tecnología de última generación que contribuya al acceso universal para hogares y empresas […]”, y además se agrega: “Ser la empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones con amplia cobertura rural, constituyéndonos en el proveedor de confianza en el sector residencial, empresarial y corporativo de la Provincia de Quillota” y acompaña una impresión obtenida del sitio web, en el cual se exhiben los enunciados precitados.

Que, de lo señalado por el demandado a través de su sitio Web, es posible deducir dos antecedentes a su respecto. En primer lugar, y como bien lo indica su razón social, ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. es una compañía de telecomunicaciones, al igual que TELEVISA S.A. DE C.V. En segundo lugar, los servicios ofrecidos por ZENIX TELECOMUNICACIONES

CHILE S.A., no solamente se encuentran dirigidos a los consumidores finales, sino además a empresas y corporaciones. Lo anterior es de suma relevancia pues el riesgo de confusión entre los servicios que ofrece TELEVISA y aquellos ofrecidos por el demandado a través de su sitio web no sólo recae en los consumidores entendidos éstos como destinatarios finales de un bien o servicio, sino además en las empresas e intermediarios que intervienen en el mercado relevante de telecomunicaciones, clase 38.

Agrega que la demandada ha mencionado en instancias anteriores encontrarse comercializando servicios de email asociados al dominio bandamax.cl. Lo anterior sólo agrava la posibilidad de generar confusión entre los usuarios de Internet respecto del origen empresarial de dichos servicios, toda vez que el cibernauta necesariamente los asociará al titular de la marca BANDAMAX que ya conoce, es decir, TELEVISA S.A. DE C.V. En este mismo sentido, cabe señalar que el demandado en la página web bandamax.cl señala expresamente “Bandamax en Chile perteneciente a ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE”, lo que lleva a deducir que el representante de la marca BANDAMAX en Chile es ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE y que los servicios ofrecidos a través del domino bandamax.cl o asociados a éste, se encuentran respaldados por el legítimo y anterior titular de la expresión BANDAMAX, ya sea como marca o como nombre de dominio, es decir, TELEVISA S.A. DE C.V.

Que de lo señalado en los párrafos precedentes, no se puede sino arribar a la conclusión que los consumidores y empresas que intervienen en el mercado relevante de telecomunicaciones, que ya se encuentran familiarizados con la expresión “BANDAMAX”, asociándola a TELEVISA S.A. DE C.V. y no a un tercero extraño, incurrirán en toda clase de errores y/o confusiones respecto al origen empresarial de los servicios y productos ofrecidos por el demandado a través del dominio bandamax.cl, de mantenerse su vigencia a nombre de ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.

Que en efecto, ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. pretende ser y mantenerse como dueño de un nombre de dominio al cual no tiene legítimo derecho y, en ningún caso, uno mejor al de TELEVISA, toda vez que el dominio

pedido resulta idéntico a su marca comercial BANDAMAX, por la cual es reconocido a nivel mundial.

II.- Fundamentos de derecho de la demanda:

La demandante cita los siguientes argumentos de derecho para fundamentar su pretensión de revocación del dominio BANDAMAX:

1.- Causales de revocación, establecidas en la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombre del Dominio CL" (Reglamento de NIC Chile), que encuentran plena aplicación en el caso de autos. El artículo 22 de dicho cuerpo normativo establece:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe".

Enseguida, el Reglamento en comento señala:

"La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Que, teniendo a la vista los supuestos copulativos indicados, corresponde ahora precisar la forma en que éstos se verifican en el presente caso.

1. En primer lugar, respecto al supuesto establecido en la letra a) del referido artículo, señala que éste se configura plenamente toda vez que, como se indicó en la sección relativa a los hechos de esta presentación, TELEVISA S.A. DE C.V., es titular de diversos registros de marcas comerciales para la denominación BANDAMAX y de los dominios bandamax.com y bandamax.tv, idénticos al nombre de dominio inscrito por ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. Al respecto, reitera que los registros en comento fueron concedidos con una fecha anterior a aquella en la cual el dominio cuya revocación se pide fue solicitado por ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.

2. En segundo lugar, respecto al supuesto establecido en la letra b), éste también se verifica plenamente. En efecto, no resulta admisible estimar que

ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. tenga derechos sobre la expresión “BANDAMAX”, toda vez que ésta corresponde a una creación intelectual exclusiva de TELEVISA S.A. DE C.V., bajo la cual se comercializan servicios de telecomunicaciones a través de diversos países del mundo. En otras palabras, ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. no podría tener un derecho o interés legítimo respecto a la expresión “BANDAMAX” toda vez que ésta es de propiedad de TELEVISA S.A. DE C.V.

Que, cabe tener en cuenta la estrecha relación existente entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, como ha reconocido tanto la doctrina nacional y extranjera, los conflictos de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

En este sentido cita lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano[1], en el siguiente sentido:

NOVENO: “Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia”.

Cita también la sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swinburn que declaró:

“En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva”.[2]

---

[1] Fallo en el arbitraje de dominio "saldefruta.cl", p. 13. Santiago, 20 de Mayo de 2002. Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Árbitro; Marcos Morales Andrade, Secretario Abogado. www.nic.cl.

[2] Fallo en el arbitraje de dominio "bb2.cl", p. 2. “Carlos Bustamante Rodríguez vs. Manufacturas Barbados Limitada” Santiago, a 9 de mayo de 2002. Sentencia pronunciada por el Árbitro señor Luis Felipe Claro Swinburn.

Señala la demandante que debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, la que en su Título Preliminar señala que “se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) 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”.

Que, en relación con este punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

Que, en efecto los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro marcario invocado por esta parte.

El criterio en comento debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento o revocación de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida un determinado servicio público o empresa en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el

público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los servicios ofrecidos en el dominio en disputa.

De esta manera, en razón de las consideraciones precedentes, no se puede sino arribar a la conclusión de que TELEVISA tiene un mejor derecho sobre la expresión BANDAMAX y, consecuentemente, el demandado, ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. no puede tener un derecho o interés legítimo sobre la misma expresión.

3. En tercer y último lugar, respecto al supuesto de revocación contenido en la letra c) del ya mencionado artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, debemos señalar que éste también se verifica plenamente. En efecto, la mala fe del demandado radica en hecho de pretender obtener derechos sobre una expresión creada por mi mandante, ampliamente reconocida a nivel mundial para distinguir servicios de telecomunicaciones. Lo anterior es relevante pues, en atención a la fama de la expresión BANDAMAX tanto en nuestro país como en el extranjero, resulta forzoso concluir que el demandado no pudo haber desconocido la existencia de dicha expresión y su origen empresarial. En estos términos, no se puede sino arribar a la conclusión de que el objetivo de ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A. al solicitar e inscribir el nombre de dominio bandamax.cl, no ha sido otro que el de arrogarse la reputación de la cual TELEVISA goza en el mercado de las telecomunicaciones. Lo anterior resulta aún más claro al revisar la página web bandamax.cl en la que el demandado señala que BANDAMAX pertenece en Chile a ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE, lo cual no resulta cierto.

Que, a mayor abundamiento, señala que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, establece que una de las circunstancias para evidenciar la existencia de mala fe es que el asignatario, usando el nombre de dominio, “haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”.

Sostiene la demandante como ha quedado demostrado a lo largo de esta presentación, TELEVISA S.A. DE C.V. es dueño de la marca comercial BANDAMAX en diversos países de América y Europa. En consecuencia, considerando que el mercado en el cual interviene el demandado es, precisamente, el de telecomunicaciones, no se puede sino concluir que éste no

podía sino conocer la actividad de TELEVISA S.A. DE C.V., y su titularidad sobre la expresión BANDAMAX, configurándose así la intención de atraer cibernavegantes a su portal en forma ilegítima, y que consecuentemente, teniendo a la vista lo precedentemente, se debe concluir que se cumplen todos los supuestos de la causal de revocación establecida en el Reglamento de NIC, siendo necesario y ajustado a derecho que se revoque el dominio bandamax.cl, y se asigne a TELEVISA S.A DE C.V.

Hacer presente la demandante, que esta ha asistido a todas las instancias en las cuales NIC CHILE ha intervenido a modo de intentar una solución alternativa al presente conflicto, lo cual demuestra las claras intenciones que esta parte tiene de llegar a una resolución amistosa del presente conflicto, en la cual primen por sobre todo la justicia y el respeto a los derechos ya adquiridos. Así, en referencia al principio de la buena fe, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado y actuado anteriormente respecto de TELEVISA.

Concluye solicitando la demandante, en razón de las consideraciones mencionadas que perfilan a TELEVISA S.A. DE C.V., la demandante, como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de revocación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento,

Medios de prueba acompañados por TELEVISA en escrito de demanda:

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresiones obtenidas del sitio web de TELEVISA relativo al canal de televisión en comento (www.bandamax.tv), en las cuales se exhibe información acerca de la naturaleza de dicho canal, su cobertura y su parrilla programática.

2.- Impresiones obtenidas de las redes sociales Facebook y Twitter, sobre el canal de televisión BANDAMAX.

3.- Impresiones obtenidas de los sitios web de la Oficinas de Marcas de México, Estados Unidos y la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en las cuales se exhibe información acerca de los registros de marcas comerciales de BANDAMAX, de propiedad de TELEVISA S.A. DE C.V.

4.- Impresión obtenida del sitio web de ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.

5.- Impresión obtenida del sitio web “Domain Tools”, que exhibe información acerca del dominio bandamax.com.

6.- Impresión de página web de bandamax.cl, en la que consta que el demandado se refiere a la marca BANDAMAX como “en Chile perteneciente a ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE”.

Que mediante resolución de fecha 5 de noviembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de revocación del nombre de dominio “bandamax.cl”, por TELEVISA S.A. de C.V., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar a la titular del dominio Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., notificando a las partes con igual fecha.

Que la titular del dominio bandamax.cl, Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., representada por don Rodrigo Grossi, presentó escrito de contesta demanda con fecha 21 de noviembre de 2012, en la que invocó los siguientes antecedentes y argumentos:

1.- Que, ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A., es una compañía cuyo objeto principal es el negocio de las telecomunicaciones dentro y fuera del país; cabe recalcar que Zenix Chile empezó a funcionar gracias a gestiones realizadas por ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A., empresa Ecuatoriana, cuyo domicilio principal se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador. Para cumplir con su objeto, y dentro del giro del negocio, Zenix Telecomunicaciones S.A. (Ecuador), ha manejado durante varios años la marca BANDAMAX en el territorio ecuatoriano.

2.- Que Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., ha iniciado sus operaciones de internet con el proyecto de negocio bajo la identidad de BANDAMAX, con la que se ha dado a conocer ante sus usuarios y competidores. Por lo expuesto, se solicitó el Registro de la marca BANDAMAX, con el fin de que se la identifique con nuestra empresa como proveedora de internet, y proteger el dominio y denominación.

3.- Que, efectivamente con fecha 7 de julio del 2012 se concedió el dominio de la marca bandamax.cl a favor de ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE

S.A., ya que no existía registro alguno en Chile bajo esa marca, y por lo tanto no existía razón alguna para que la entidad correspondiente niegue tal registro que, repito, ha sido utilizado en Ecuador desde hace varios años. Lo que hizo la entidad de Chile, fue respetar el orden de prelación de quien pide primero es el dueño.

4.- Afirma que no existe en la infundada demanda, ningún argumento por parte del demandante en la que diga o peor aún demuestre que ha registrado la marca bandamax.cl a su nombre o a su favor. Lo que existe es un relato extenso de lo que es Televisa México, lo que no constituye razón suficiente para ser LEGITIMO POSEEDOR de la marca en mención. Caso contrario, la entidad correspondiente chilena, hubiese negado el registro a nombre de ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.

5.- Que, el hecho de que tengan registrada esa marca en otros países no les da derecho, bajo ninguna circunstancia, a reclamo alguno, más bien, debieron registrar a tiempo; como lo ha hecho Zenix Ecuador en su Instituto de Propiedad Intelectual. Cabe recalcar que nuestra empresa comercializa bandamax.cl como NOMBRE DEL PRODUCTO o MARCA que ofrece. Tomando en cuenta que una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie

Sostiene que su empresa jamás ha tenido la intención de registrar el dominio bandamax.cl con el ánimo de venderlo o cederlo al titular de la marca o competidor, por lo tanto es INFUNDADA y calificamos de FALSA la aseveración del demandante al indicar que en nuestro registro existió mala fe. Nada más alejado de la verdad Señor Juez Árbitro, el interés que nos ha movido es el mantener el producto que se comercializa en Ecuador, país en el que no tenemos conocimiento de ninguna bandamax que no sea servicio de internet, y en el que tenemos prelación por el uso legítimo desde hace varios años. Sobre este tena la jurisprudencia es amplia en el sentido de que el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro, así lo establecen las leyes y demás convenios y tratados internacionales; así como la prelación para el registro de una marca que corresponde a quien primero presente la solicitud correspondiente. La preferencia queda determinada por la

prioridad temporal del registro del signo del que se trate, por el interés legítimo que se tenga y, por la buena fe con la que se actúe; y en nuestro caso existe de sobra buena fe.

Que, por lo expuesto, y por la abundancia de jurisprudencia existente al respecto, solicita se respete el principio de prioridad en la inscripción de la marca, y por lo tanto se rechace y archive la Revocación de nombre interpuesta por el demandado.

Que, mediante resolución de fecha 14 de enero de 2013, se tuvo por contestada la demanda de revocación por Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., y se recibió la causa a prueba por el termino de ocho días hábiles, fijándose los siguientes puntos de prueba:

1.- Uso que ha hecho la demandada ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A., de la denominación BANDAMAX.CL. En la afirmativa medios, fechas y ámbito de aplicación;

2.- Derechos de la demandante TELEVISA S.A. de C.V., de la denominación BANDAMAX. En la afirmativa, medios de uso, ámbito, data y territorio o espacio en que ello haya ocurrido.

Que, la parte demandante TELEVISA, mediante escrito de fecha 23 de enero de 2013, acompañó los siguientes documentos probatorios:

1.- Listado de los Nombres de Dominio construidos en torno a la expresión BANDAMAX de los que Televisa S.A. de C.V. es titular.

2.- Listado de las marcas BANDAMAX, registradas y en trámite, de las que Televisa S.A. de C.V. es titular.

3.- Impresión de la página web whois.domaintools.com que da cuenta de la titularidad del nombre de dominio bandamax.com.

4.- Impresión de la página web register.es que da cuenta de la titularidad del dominio bandamax.es.

5.- Impresión de la página web whois.mx que da cuenta de la titularidad del dominio bandamax.mx.

6.- Impresión de la página web de la Oficina de Marcas de Guatemala que da cuenta de la titularidad de la solicitud N°2012005515 de marca BANDAMAX para distinguir servicios de telecomunicaciones en la clase 38.

7.- Impresión de la página web de la Oficina de Marcas de Panamá que da cuenta de la publicación en el Diario Oficial de dicho país mediante boletín N°288, de la solicitud N°213759 de marca BANDAMAX para distinguir servicios de telecomunicaciones en la clase 38.

8.- Impresión de la página web de la Oficina de Marcas de República Dominicana que da cuenta del registro N°197790 de marca BANDAMAX para distinguir servicios de telecomunicaciones en la clase 38, inscrito a nombre de Televisa.

9.- Impresión de la página web www.wikipedia.com que da cuenta de la historia del Grupo Televisa y de la titularidad de Televisa del canal de televisión por cable BANDAMAX.

10.- Impresión de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que da cuenta de la solicitud N°1.017.231 de marca BANDAMAX, para distinguir servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general, presentada por mi mandante en Chile con fecha 19 de Julio de 2012.

11.- Impresión de la página web www.google.cl que da cuenta de los resultados arrojados para la búsqueda de la expresión “Bandamax Ecuador”.

12.- Impresión de la página web www.onlydomains.com que da cuenta de que los dominios bandamax.ec, bandamax.com.ec, bandamax.info.ec y bandamax.net.ec se encuentran disponibles.

13.- Impresión de la página web www.televisatvdepaga.com que da cuenta del uso de la marca BANDAMAX por mi mandante.

14.- Impresión de la página web www.lyngsat.com que da cuenta del uso de la marca BANDAMAX para un canal de televisión.

Que, por resolución de fecha 24 de enero de 2013, se dictó resolución, teniendo por acompañados los documentos de la demandante, con citación.

Que, mediante resolución de fecha 30 de agosto de 2013, se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que, la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, es determinar si corresponde o no revocar el nombre de dominio “bandamax.cl”, cuyo titular es Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., como pretende la parte demandante Televisa S.A. de C.V.

SEGUNDO: Que, la demandante Televisa S.A. de C.V. ha solicitado la revocación del nombre de dominio “bandamax.cl”, cuyo titular en Chile es Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., fundado en que sostiene ser la creadora de la denominación “bandamax”, la que corresponde al nombre de un programa de televisión de contenidos de bandas musicales, que fue creado el año 1996, y que tiene presencia en México, Centroamérica y América del sur, hasta nuestros días. Afirma, que ha protegido la denominación bandamax como marca comercial, en varias jurisdicciones de Centroamérica y América del Sur, para servicios de comunicación en la clase 38.

TERECRO: Que la demandada y titular del nombre de dominio bandamax Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., en su escrito de contestación de demanda, sostiene que inscribió el nombre de dominio con fecha 7 de julio de 2012, seguidamente controvierte los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y sostiene que la circunstancia que la oponente tenga registrada la marca comercial bandamax, no le confiere en su opinión derecho alguno a la titularidad del dominio, y pide se rechace la demanda interpuesta.

CUARTO: Que, ante la discrepancia de las partes en conflicto, este sentenciador con fecha 14 de enero de 2013, recibió la causa a prueba fijando los siguientes puntos de prueba: 1.- Uso que ha hecho la demandada ZENIX TELECOMUNICACIONES CHILE S.A., de la denominación BANDAMAX.CL. En la afirmativa medios, fechas y ámbito de aplicación; y, 2.- Derechos de la demandante TELEVISA S.A. de C.V., a la denominación BANDAMAX. En la afirmativa, medios de uso, ámbito, data y territorio o espacio en que ello haya ocurrido.

QUINTO: Que, la demandante de revocación del dominio acompañó abundante prueba documental, para probar el hecho de ser la creadora de la denominación bandamax, tales como registros de la marca comercial

BANDAMAX, en su país de origen México y en otras jurisdicciones de América del sur, para distinguir servicios de telecomunicaciones en la clase 38, y documentos que acreditan el uso de la denominación bandamax, con el que distingue u programa de televisión referido a contendido de bandas musicales, actividad que desarrolla desde el año 1996 hasta nuestros días.

SEXTO: Que, analizada la prueba documental referida, este sentenciador ha llegado a la conclusión que efectivamente Televisa S.A. de C.V., empresa televisora mexicana, es la creadora de la denominación bandamax, con la cual desarrolla una programa de televisión de contendido musical, motivo por el cual su pretensión de revocación del dominio bandamax.cl, aparece más que justificada, debiendo en consecuencia existir una correspondencia en cuanto a la verdadera creadora de la denominación y el titular inscrito del dominio en disputa.

SEPTIMO: Que, más allá de la compleja casuística que establece el artículo 22 del reglamento de Nic Chile, que regula la revocación del nombre de dominio, en el caso en análisis, estamos en presencia del caso en que el creador del una denominación, por determinadas circunstancias no logró inscribir primeramente en su oportunidad aquella como nombre de dominio en la jurisdicción nacional, y por el contrario, si lo logró hacer una persona distinta a su creador, por lo que resulta ajustado a principios generales del derecho, restablecer la titularidad a favor del creador de la referida denominación, cuestión que hace inclinar la balanza a favor precisamente de aquella parte que ha probado la ceración o autoría del termino en conflicto.

OCTAVO: Que, la parte demandada y titular inscrito Zenix Telecomunicaciones Chile S.A., no fundamentó razonablemente su legitimidad en la inscripción, y para la permanencia en su poder del dominio bandamax, ni menos aún probó el uso de la referida denominación, lo que incuestionablemente vuelve a poner la balanza de la decisión final a favor de la demandante de revocación Televisa S.A. de C. V.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de creación o autoría y de prudencia y equidad, acoger la solicitud de

revocación del nombre de dominio “bandamax.cl”, presentada por Televisa S.A. de C.V, y se ordena en consecuencia revocar la inscripción del dominio individualizado, inscrito por Zenix Telecomunicaciones Chile S.A.

Que en materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos