SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
idbox.cl

Santiago, viernes veintitrés de agosto de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, la sociedad VTR Banda Ancha Chile S.A., de su giro, representada por Francisco Carey Carvallo, ambos con domicilio en Av. Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "idbox.cl", inscrito a nombre de doña Pía Daniela Bustamante Hernández, igual contacto administrativo, domiciliada en Avenida 6, Nº 3029, Cerrillos, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18179 de 11 de Abril de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud y demanda, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sólo concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, la parte demandante, según consta en autos, la que fue apercibida para que cumpliera con lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del Art. 254 del Código de Procedimiento Civil, lo que se cumplió dentro de plazo a fs. 55.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a fs. 61, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir, el monto de los honorarios arbitrales y se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 8 días.

A fs. 64, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) “Existencia y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio elgastronomico.cl” y 2) “Mala fe del demandado”.

A fs. 93, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, la sociedad VTR Banda Ancha Chile S.A., de su giro, representada por Francisco Carey Carvallo, ambos con domicilio en Av. Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio “idbox.cl”, inscrito a nombre de doña Pía Daniela Bustamante Hernández, igual contacto administrativo, domiciliada en Avenida 6, Nº 3029, Cerrillos, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas respectivamente, en Nic Chile y en la demanda, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el demandante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto

de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa en su libelo que es la legítima creadora de la marca D-BOX, así como también de nombres de dominios relacionados a esta expresión y expresa que en su demanda acompaña documentos que acreditan la titularidad anteriormente invocada.

Señala que a mayor abundamiento, VTR Banda Ancha (Chile) S.A. es titular de los siguientes registros en nuestro país: N° 936.260, de la marca D-BOX, concedido con fecha 26 de octubre de 2011, para distinguir "servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general" en la clase 38; N° 816.614, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general" en la clase 38; N° 816.615, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "aparatos telefónicos, decodificadores, sus partes y accesorios, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras" en la clase 9; N° 816.616, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general" en la clase 38; N° 816.617, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "aparatos telefónicos, decodificadores, sus partes y accesorios, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras" en la clase 9; N° 816.618, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general" en la clase 38; N° 816.619, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "aparatos

telefónicos, decodificadores, sus partes y accesorios, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras" en la clase 9; N° 816.620, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general" en la clase 38; N° 816.621, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir "aparatos telefónicos, decodificadores, sus partes y accesorios, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras" en la clase 9; N° 843.285, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 6 de marzo de 2009, para distinguir "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general" en la clase 38; N° 843.286, de la marca D-BOX PRO, concedido con fecha 6 de marzo de 2009, para distinguir "aparatos telefónicos, decodificadores, sus partes y accesorios, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras" en la clase 9.

Agrega además, que es titular de los nombres de dominio, de acuerdo a lo señalado en la página web del NIC Chile: dbox.cl, otorgado el 22 de agosto de 2011 e ibox.cl, otorgado el 20 de febrero de 2012.

Que en cuanto al derecho, afirma que de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, la inscripción de un nombre de dominio será revocada cuando ésta sea abusiva o se haya realizado de mala fe y que se considerará abusiva una inscripción cuando se

cumplan las tres siguientes condiciones: (1) 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; (2) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de domino y; (3) que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Que respecto al número 1), señala que el nombre de dominio cuya revocación se solicita, es confusamente similar a sus marcas D-BOX y que es la creadora de la marca D-BOX, relacionada principalmente a un decodificador para acceder a canales de televisión por cable para aquellos suscriptores de dicho servicio, el cual es ampliamente reconocido en la actualidad por el público consumidor y, más aún, por los cibernautas y que como se puede apreciar de los documentos que acompaña en un otrosí de su demanda, indica que su marca D-BOX goza de fama y notoriedad a nivel nacional, siendo ampliamente reconocido por los consumidores que demandan y acceden a servicios de televisión por cable, dado que permite efectuar acciones que no pueden realizarse a través de otros sistemas que existen en el mercado, siendo actualmente único en su tipo en el mercado nacional.

Que con relación al número 2), expresa que sólo él posee registros de la marca D-BOX, derechos adquiridos respecto a aquellas denominaciones confusamente similares. Y agrega, que no existen registros para la denominación “IDBOX”, ni tampoco respecto de otras expresiones similares salvo sus marcas D-BOX, lo cual claramente implica que la demandada, titular del dominio IDBOX.CL, no ostenta derechos marcarios respecto de dicha denominación, lo cual permite deducir, a su vez, que no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos por parte de la demandada en relación a dicha expresión.

Por último, respecto del número 3), en cuanto a que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, cita al efecto el inciso tercero del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, el cual indica, aunque no en forma taxativa, en cuáles circunstancias se evidencia la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado, señala que utiliza la marca D-BOX desde hace varios años en el mercado nacional, específicamente dentro del rubro de las telecomunicaciones, y que además registró dicha

denominación, para distinguir productos en la clase 9 y servicios en la clase 38 y que su producto D-BOX, comúnmente conocido como “dibox”, corresponde a un decodificador de señal satelital a través del cual es posible acceder a diferentes canales de televisión de todas partes del mundo, permitiendo además grabar y manipular los programas de televisión que se están viendo, otorgando a los consumidores funciones varias a las cuales no podrían tener acceso si no fuese mediante este aparato.

Agrega que dentro de este contexto, se ha destacado dentro del mercado nacional al ofrecer servicios de telecomunicaciones de gran calidad, orientado principalmente a servicios de telefonía, de televisión por cable e internet, destacándose muchos de sus productos, como el caso del decodificador D-BOX y que se puede concluir de todo lo señalado, que estamos hablando de una compañía reconocida en el mercado nacional, siendo su marca D-BOX unos de los signos más reconocidos en el segmento de productos de televisión por cable y, en general, en el mercado de los decodificadores nacionales.

Arguye además, que teniendo presente los antecedentes señalados, es imposible que desconociera la existencia de su famosa marca D-BOX, ya registrada a nivel nacional y que también es titular de nombres de dominios asociados a ella, como es el caso de los sitios web www.Dbox.cl y www.Ibox.cl, precisamente para proteger que terceros pretendan apropiarse de ella y que dicha expresión se diluya en el mercado, ya sea por ser idéntica o cuasi idéntica a su reconocido producto, por lo que la demandada debió conocer su marca D-BOX y, que en consecuencia, podría concluirse que el registro del nombre de dominio de autos, ha sido con el único fin de apropiarse de una expresión confusamente similar a su marca, de tal forma de atraer a usuarios de internet al sitio en cuestión, aprovechándose precisamente de dicha confusión para obtener beneficios y desviar a los clientes de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., a un nombre de dominio que no tiene relación con su origen comercial.

Añade, que según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 22 antes citado, que señala supuestos que servirán para evidenciar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, en la letra b, a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por este nombre, en efecto, VTR

Banda Ancha (Chile) S.A., es comúnmente reconocido por su producto de nombre D-BOX, siendo además el creador intelectual de dicha denominación y por lo tanto usuario de este nombre con mucha anterioridad y que a mayor abundamiento, no sólo posee numerosos registros de marcas en Chile, sino que posee nombres de dominios relacionados a dicha expresión, todos los cuales dan fe del hecho de que es comúnmente reconocido por dicho nombre.

Afirma, que no se ha evidenciado la existencia de derechos o intereses por parte de la demandada respecto de la denominación "Idbox", ya que no posee registros marcarios vigentes relacionados con dicha expresión, ni tampoco existe información respecto del origen empresarial de los servicios o productos que pretende comercializar o promocionar mediante la página web en conflicto.

Expresa además, que resulta del todo evidente, que las confusiones antes referidas, no sólo generarán perjuicio para los visitantes de la página web, sino que además la demandada se estaría aprovechando del prestigio de los productos de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., el cual se ha forjado a través de varios años de presencia en el mercado nacional ofreciendo a los clientes productos de innovación de alta tecnología respecto de servicios comunicacionales y, en este caso en particular, de servicios de televisión por cable.

Concluye solicitando se acoja la demanda, costas, ordenando en definitiva la revocación de dicho nombre de dominio y que se le transfiera a su nombre.

TERCERO: Que la parte demandada no contestó la demanda.

CUARTO: Que la parte demandante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal los siguientes documentos: 1) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N°936.260 , de fecha 26 de octubre de 2011, para distinguir servicios en la clase 38. 2) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 816.614, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir servicios en la clase 38. 3) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A.,

conforme al registro N° 816.615, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir productos en la clase 9.
4) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 816.616, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir servicios en la clase 38. 5) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 816.617, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir productos en la clase 9. 6) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 816.618, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir servicios en la clase 38. 7) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 8 16.619, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir productos en la clase 9. 8) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 8 16.620, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir servicios en la clase 38. 9) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 816.621, de fecha 15 de mayo de 2008, para distinguir productos en la clase 9. 10) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 943.285, de fecha 6 de marzo de 2009, para distinguir servicios en la clase 38. 11) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca D-BOX PRO, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., conforme al registro N° 843.286, de fecha 6 de marzo de 2009 , para distinguir productos en la clase 9. 12) Copia de la página web del NIC Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del nombre de dominio marca DBOX.CL, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., de fecha 22 de agosto de 2011. 13) Copia de la página web del NIC Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del nombre de dominio marca IBOX.CL, a nombre de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., de fecha 20 de febrero de 2012. 14) Impresiones de la página web

oficial de, www.vtr.com, en donde aparece una breve reseña del producto D-BOX. 15) Impresión de la página web www.centrodeayudaonline.vtr.cl, en donde aparece una guía para el adecuado uso del producto D-BOX. 16) Copia simple de la página web Http://vtr.com/hogar/television/equipo/d-box/, donde se aprecia el plan básico de servicios de televisión digital que ofrece VTR Banda Ancha (Chile) S.A. 17) Copia simple de la página web http://vtr.com/hogar/television/equipo/d-box-pro/, donde se aprecia el plan "PRO" de servicios de televisión digital que ofrece VTR Banda Ancha (Chile) S.A. 18) Copia simple de la página web http://vtr.com/hogar/television/equipo/d-box-hd/, donde se aprecia el plan "HD" de servicios de televisión digital que ofrece VTR Banda Ancha (Chile) S.A. 19) Copia simple de la página web http://vtr.com/hogar/television/equipo/d-box-dvr/, donde se aprecia el plan "DVR" de servicios de televisión digital que ofrece VTR Banda Ancha (Chile) S.A. 20) Copia simple de la página web http://centrodeayudaonline.vtr.com/television/conectatudboxalatv/, donde se aprecia los diferentes decodificadores por medio de los cuales VTR Banda Ancha (Chile) S.A. entrega sus servicios de televisión digital. 21) Copia simple de la página web http: //www.chiletelevisiondigital.com, donde se anuncia la llegada del producto D-BOX a la ciudad de Concepción. 22) Copias simples de diferentes páginas webs en donde se publicaron artículos referidos al producto D-BOX. 23) Copia simple de la página web del documento "Informe Sectorial: Telecomunicaciones en Chile", emitido el mes de marzo de 2013, realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones

QUINTO: Que el demandante, tienen registradas en Chile a su nombre respectivamente en las clases 9 y 38 del Clasificador de marcas y Servicios, la marca comercial "D-Box" y "D-Box Pro".

SEXTO: Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, para que prospere la acción para hacer efectiva la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, debe configurarse una de estas dos causales, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

SÉPTIMO: Que de la prueba rendida por el actor, no consta que la inscripción del nombre de dominio idbox.cl, haya sido realizada de mala fe.

OCTAVO: Que respecto de la otra causal, que la inscripción haya sido abusiva, la que se considera como tal cuando concurran las tres condiciones que en dicho artículo 22 se indican, no se cumple en el caso de autos, ya que en primer término, no son similares el registro impugnado idbox.cl con las marcas registradas del actor “D-Box” y “D-Box Pro”, ni menos engañosamente similares, ya que contienen diferentes elementos, distintas letras y número de ellas, que las hacen grafica y fonéticamente diferentes. Además, la diferencia de elementos y letras, como en el caso de autos, es suficiente para diferenciarlas en la red.

NOVENO: Que en cuanto a la letra c) del inciso primero del Art. 22, en cuanto a que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, no consta de la prueba rendida por el actor tales circunstancias, ya que no es suficiente para acreditarlo las marcas y nombres de dominio que tiene inscritos a su nombre, ni los demás documentos referentes a una reseña y guía de uso del producto denominado “D-Box” y el resto de los documentos acompañados, en nada alteran lo razonado precedentemente.

Además, de la prueba rendida, no consta que la marca del actor “D-Box”, tenga la calidad de ser famosa y notoria en los términos que la ley y la doctrina la definen, por lo que no perturba, ni afecta los negocios del actor creando confusión con su marca registrada y sus demás derechos, ni tampoco acredita que el demandado inscribió y que utiliza de mala fe el nombre de dominio “idbox.cl”.

Por último, con relación a la letra b) del inciso primero del Art. 22, en cuanto a que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y que el actor no probó tampoco derechos sobre dicha expresión, se concluye que este requisito tampoco está acreditado.

DÉCIMO: En consecuencia, por lo expresado precedentemente y del examen de la prueba rendida por el actor, no se encuentra acreditada que la inscripción del nombre de dominio “idbox.cl” sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

DÉCIMOPRIMERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que no se configura en la especie las causales invocadas de revocación de la inscripción del nombre de dominio “idbox.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de revocación interpuesta por la sociedad VTR Banda Ancha (Chile) S.A. y se mantiene la vigencia del nombre de dominio impugnado, idbox.cl.

II.- Que no se condena en costas al demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico en su oportunidad y devuélvanse los antecedentes.-

DICTADO POR HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 20 - 2013.