**Fallo por dominio "feisbook.cl"**

**INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA**

**-v-**

**FACEBOOK INCORPORED.**

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

---

**En Santiago, a 25 de Noviembre de 2009**

**VISTO:**

**PRIMER0:** Que por oficio 0F11.093, de 11 Agosto de 2009, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "feisbook.cl;"

**SEGUNDO:** Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA**, RUT 76.030.380-k, persona jurídica dedicada al giro de su denominación, domiciliada en La Concepción 165, Oficina 508, Comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "feisbook.cl", el cual pidió a su favor el día 24 de Abril de 2009, a las 20:06:36, horas GMT y **FACEBOOK INCORPORED,** persona jurídica del rubro de su denominación, RUT Nº 84.960.000-1, representada por SILVA y COMPAÑÍA, domiciliada, para estos efectos en calle Hendaya Nº 60, piso 4º, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo

solicitante del mismo nombre de dominio “feisbook.cl”, el cual pidió a su favor el día 19 de Mayo de 2009, a las 21:01:58, horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 12 de Agosto de 2009 la cual rola a fojas 7, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de Agosto de 2009, a las 12.00 horas.

**CUARTO:** Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 9 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

**QUINTO:** Que el día 24 de Agosto de 2009, a las 12.00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don FERNANDO PONCE SAEZ , del Estudio jurídico SILVA & CIA, quien comparece en representación del segundo solicitante, FACEBOOK INC., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y en rebeldía del primer solicitante INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho la consignación decretada para el pago de los honorarios por el segundo solicitante, estimándola bastante y ordenando agregar a los autos la fotocopia del cheque de pago respectivo, que rola a fs. 19, de autos. Acto seguido, ante la ausencia del primer solicitante, el árbitro procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 17, de autos.

**SEXTO:** Que con fecha 27 de Agosto de 2009, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

**SÉPTIMO:** Que por escrito que la a foja 22 de autos, la parte del segundo solicitante FACEBOOK, INC., representada por SILVA Y COMPAÑÍA, por RODRIGO LEON URRUTIA, Abogado, solicitó la asignación del nombre de dominio "facebook.cl a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

En el plano de los hechos señala que la parte que representa solicitó el nombre de dominio en conflicto, que lo propio hizo INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En los fundamentos de su demanda señala, en primer término, la creación y notoriedad de la marca FACEBOOK que se trata de un sitio web de redes sociales, creado originalmente por estudiantes de la Universidad de Harvard, pero que ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o mas redes sociales, en relación con su situación académica, lugar de trabajo, o región geográfica, En febrero de 2008 el sitio ha lanzado su versión en castellano y ha anunciado en lanzamiento de varios otros idiomas. El sitio web tiene actualmente millones de miembros en el mundo. Agrega que la firma FACEBOOk INC., es la legítima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la expresión FACEBOOK y por lo tendría mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Agrega que atendida la fecha de la solicitud, la sociedad INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, su contraparte en el juicio, intenta registrar el nombre de dominio feisbook.cl, que es fonéticamente igual a la razón social de su representada FACEBOOK INC., con pleno conocimiento de su existencia previa y del sitio web de la misma que es www.facebook.com.

La parte de FACEBOOK INC., señala además que el primer solicitante se decida al giro informático, según su propia denominación y, por lo mismo, es imposible que no sepa de la existencia de FACEBOOK INC., de sus marcas, fama y notoriedad nacional e internacional y, en consecuencia, de acogerse la solicitud del nombre de dominio feisbook,cl, se causará un daño a su negocio toda vez que INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, busca apropiarse de la identidad de FACEBOOK INC., como así también de la fama, prestigio y renombre de su marca, todo lo cual revela una actuación de mala fe.

Así las cosas, el segundo solicitante, afirma que el concepto FACEBOOK.CL se asocia a él por el nombre con que se conocido por el público consumidor, de manera que la sola confusión de conceptos es un antecedentes suficiente como para asignarle el dominio en disputa, incluyendo su marca y la indicación del giro protegido.

Como fundamento de derecho invoca el artículo 14 del Reglamento de Mediación y Arbitraje de NIC Chile, que señala: Será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, se sugiere al Sr. Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante.

**Eliminado:** SUGIERE a

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

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.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado.

d) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

e) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido

por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g) Que usando el nombre de dominio, del asignatario de éste, haya intentado atraer confines de lucro a usuario de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Asimismo, reitera el tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, individualmente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Por su parte el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Nº425 y publicado en el Diario

Oficial de 30 de Septiembre de 1991, se refiere en su artículo 6 bis a la marca famosa o notoria (o marcas notoriamente conocidas), señalando:

Artículo 6 bis: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidad el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

Asimismo, los artículo 10 bis y 10 ter del mismo convenio señalan: Artículo 10 bis:

1. "Los países de la Unión están obligados asegurar a los nacionales de los países de Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3. En particular deberán prohibirse:
    a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Artículo 10 ter :

1. Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9,10 y 10 bis.

2. se comprometen además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no se contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país".

Termina sosteniendo que, en base a los hechos, los documentos acompañados y el derecho invocado, tiene el mejor derecho para la asignación del dominio en conflicto y que en virtud del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y pide, en

consecuencia, que dominio feisbook.cl, le sea asignado en el laudo correspondiente.

**OCTAVO:** Por resolución de fecha 9 de Septiembre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, se tuvo por presentada la demanda de FACEBOOK INC., se confirió traslado a la parte contraria por tres días y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria.

**NOVENO:** Que la primer solicitante INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, no presentó demanda pidiendo la asignación del dominio en litigio en su favor, no contestó la demanda del segundo solicitante ni objetó dentro de plazo, los documentos acompañados con citación.

**DECIMO:** Que con fecha 31 de Agosto de 2009, el segundo solicitante presentó un escrito acompañando documentos privados en parte de prueba con citación de parte contraria. El tribunal tuvo por acompañados en la forma solicitada y su resolución se notificó a las partes por correo electrónico, sin que tales documentos fueran objetados por la parte contraria dentro del plazo respectivo.

**UNDÉCIMO:** Que por resolución de fecha 7 de Octubre de 2009, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "feisbook.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "feisbook.cl". Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que se dictó.

**DUODÉCIMO:** Que por resolución de fecha 30 de octubre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día, se fijó el plazo

de cinco días para observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso en general, sin que ninguna de ellas hubiere hecho tales observaciones.

**DECIMOTERCERO:** La segunda solicitante presentó dentro de este plazo, en dos oportunidades, documentos privados en parte de prueba con citación de parte contraria y el tribunal por resolución de fecha 2 de noviembre del año en curso, los tuvo por presentados en la forma solicitada y su resolución se notificó con esa misma fecha por correo electrónico a las partes.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el segundo solicitante sostiene y acredita con los documentos acompañados a los autos, que no fueron objetados, que es una empresa conocida nacional e internacionalmente en el rubro de las redes sociales de Internet, posicionada en el mercado, que ha protegido sus activos intangibles con registros de una familia de marcas comerciales y con inscripción de nombres de dominio que contienen la expresión FACEBOOK.

**SEGUNDO:** Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si estos derechos marcarios del segundo solicitante, los nombres de dominio registrados a su favor constituyen por sí mismo un mejor derecho al nombre de dominio "feisbook.cl".

**TERCERO:** Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio tiene lugar en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de

derechos, es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso *sub lite* la parte de FACEBOOK INC., presentó prueba completa y de valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

**CUARTO:** Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la eventual aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque no compareció en el juicio arbitral, no solicitó el nombre en su favor ni rindió prueba alguna que así lo justificara.

**QUINTO:** Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "feisbook.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "feisbook.cl" en función de la marca FACEBOOK, que identifica la marca registrada con la expresión FACEBOOK, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca "FACEBOOK" registradas por FACEBOOK INC.,y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

**RESUELVO:**

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio "feisbook.cl" a la segunda solicitante, esto es, FACEBOOK INC., persona jurídica dedicada al rubro de

su denominación, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº 60, piso 4, Comuna de Las Condes, RUT Nº 78.310.380-K, también individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; firmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. 4.831.827-4
Testigo

Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 7.189.578-5
Testigo