Juicio arbitral "marketingfacebook.cl"
José Tomás Zúñiga vs. Facebook Inc.
Causa Rol No. 23 – 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

MARKETINGFACEBOOK.CL

Santiago, 1ro. de Julio de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 17 de noviembre de 2012, don José Tomás Zúñiga, con domicilio para estos efectos en Príncipe de Gales 6748, La Reina, Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio marketingfacebook.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 27 de noviembre de 2012, la parte FACEBOOK INC. representada por SARGENT & KRAHN, en adelante el "segundo solicitante", domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 17874 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 14 de Mayo de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, para el día 28 de Mayo de 2013, a la cual asiste don Leonardo Gerbaud Kern, habilitado de derecho, con poder delegado de doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, del Estudio Sargent & Krahn, en representación del segundo solicitante Facebook Inc., en rebeldía del primer solicitante José Tomás Zúñiga, y el árbitro que conoce de este conflicto. Al no producirse conciliación, se fijaron las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada ésta a la parte asistente.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 18 de Junio de 2013, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de FACEBOOK INC., presentó demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

a. Que su mandante es una popular red social fundada el año 2004, teniendo su sede principal en Menlo Park, California, Estados Unidos. Actualmente está traducida en 70 idiomas y tiene más de 901 millones de usuarios activos en todo el planeta.
b. Que la marca FACEBOOK se encuentra amparada en Chile por los siguientes registros: Registro No. 908.198, FACEBOOK, denominativa, clase 9; Registro

No. 930.797, FACEBOOK, denominativa, clase 35, 38, 41, 42 y 45; registro No. 921.141, FACEBOOK, mixta, clase 9; registro No. 928.864, FACEBOOK, mixta, clase 35; registro No. 905.082, FACEBOOK, mixta, clase 36; registro No. 930.788, FACEBOOK, clase 45; solicitud No. 907.147, FACEBOOK, mixta, clase 41. Asimismo acompaña ocho certificados de registros de marca FACEBOOK en el extranjero. También señala ser titular de 35 nombres de dominio en Chile y 6 en el extranjero con la expresión "FACEBOOK". Destaca que algunas de las marcas de su mandante se destinan a distinguir servicios de publicidad en clase 35, de modo que existe un nexo con la expresión de uso común "MARKETING".

c. Que la marca FACEBOOK, sobre la cual tiene derechos exclusivos y excluyentes, es una expresión famosa y notoria, y aun cuando no se encuentre registrada en clase 35, no se aplica el principio de especialidad. Asimismo, la utilización de ésta junto a la expresión "MARKETING" crearía toda clase de errores y confusiones de cara al público consumidor.

d. Que el demandado de autos no tiene vinculación alguna con el nombre solicitado, sino que se limitó a tomar la expresión FACEBOOK, idéntica a las marcas comerciales de su mandante, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de internet y público consumidor, conducta que es contraria a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, respecto a la vulneración a derechos válidamente adquiridos por terceros. A mayor abundamiento, cita la sentencia recaída sobre el juicio arbitral promain.cl, el cual abona la tesis señalada. Asimismo, esta conducta es constitutiva de mala fe, contrariando el espíritu general de la normativa de Propiedad Industrial.

e. Que como antecedentes de derecho y luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, señala como criterios aplicables al conflicto, el de titularidad sobre las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el de la creación intelectual y notoriedad del signo pedido, y el criterio de la identidad y uso efectivo de la expresión "FACEBOOK" en internet, así como las normas pertinentes del Convenio de París, y la Ley No. 20.169 sobre competencia desleal, por todo lo cual solicita resolver en definitiva asignando el nombre de dominio marketingfacebook.cl a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado.

f. Como documentos fundantes, acompaña con citación, los siguientes:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados previamente en su demanda,
2. Copia de los certificados de los nombres de dominio también individualizados en su demanda,
3. Impresión de la página Web oficial de su mandante, www.facebook.com y que da cuenta de los servicios de su representada y su presencia en la red global Internet.
4. Impresión de historia de la red social "FACEBOOK" así como FACEBOOK INC. obtenida de sitio web www.wikipedia.org, que además da cuenta de la fama con que goza su mandante a nivel mundial
5. Impresión de la página Web www.latercera.com en donde aparece una noticia titulada "30% de los jóvenes tiene más de 200 amigos en FACEBOOK" y que da cuenta de la popularidad de la red social de su mandante y su presencia en la red global Internet.
6. Impresión de la búsqueda de la expresión "MARKETING FACEBOOK" en el buscador google y que muestra que todos los resultados se asocian con su mandante y su famosa red social.
7. Impresión del artículo titulado "Que es y cómo funciona FACEBOOK" obtenida de sitio Web www.plusesmas.com en donde se le reconoce como la principal red social del mundo y da cuenta de su presencia en Internet.

8. Impresión de artículo "El motivo del éxito de FACEBOOK", obtenido de sitio Web www.ticbeat.com, donde se la reconoce como la red social más utilizada del mundo
9. Impresión de la página Web www.emol.com en donde aparece una noticia titulada "FACEBOOK presenta app center, su tienda de aplicaciones para ios y android" dando cuenta de la presencia de su mandante en este medio de comunicación y en la red global Internet.
10. Impresión del sitio www.cnnespañol.com en donde aparece una noticia titulada "FACEBOOK a los 900 millones de usuarios"" dando cuenta de la importancia y envergadura de la red social de su mandante en todo el globo y de su fuerte presencia en la red global Internet.
11. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI, por los nombres de dominio aboutfacebook.com, facebookclub.com, facebookdevelopment.com, facebookintegration.com, moneyfromfacebook.com y otros.
12. Copia de los fallos arbitrales masajescorona.cl, de 2013; "viñasdelmaipo.cl" de 2006, "promain.cl" de 2006 , y del juicio por revocación, "facebook.cl".-

Que con fecha 24 de Junio de 2013, la apoderado del segundo solicitante interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tenga presente lo siguiente:

a. Que solo su mandante ha defendido sus intereses ante el Tribunal, no así la contraria, por lo cual el principio first come, first served, no sería aplicable en la especie.
b. Que la función principal de un nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet, cuestión que se cumple a cabalidad con la expresión FACEBOOK, por lo que la actitud de la contraria no es otra que aprovecharse de un signo que pertenece a un tercero.

Que el primer solicitante no asistió a la audiencia de mediación y fijación de bases de procedimiento, según consta en autos, ni tampoco se apersonó durante la secuela del juicio. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que con fecha 18 de junio de 2013, don José Tomás Zúñiga, primer solicitante, informa a este Tribunal su intención de no seguir perseverando con el nombre de dominio solicitado, por lo que manifiesta su intención de desistirse del litigio, lo que no formaliza

Por último y atendido al mérito de autos, el Tribunal con fecha 26 de junio de 2013, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de marketingfacebook.cl, intentada por el segundo solicitante en contra del primero, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, ante este Tribunal, el segundo solicitante FACEBOOK INC., mediante la abundante prueba acompañada, que rola a fs. 32 a 201, ha demostrado ser una empresa dueña de una reconocida red social a nivel mundial, fundada el año 2004. Es a través de ella que ha posicionado en el mercado la expresión FACEBOOK, en todo el mundo. Conforme a ello, y con el objetivo de proteger dicha expresión la ha registrado tanto como marca comercial como nombre de dominio en diversas partes del orbe,

incluido Chile, con lo cual tiene dicha expresión caracteres de fama y notoriedad tales que le otorgan protección frente a usos no autorizados, como el que pretende la demandada. Asimismo, la sola adición de la palabra de uso común *MARKETING*, no importa ningún elemento de distintividad necesario para que el nombre de dominio solicitado se diferencie de sus marcas famosas y notorias, existiendo un riesgo cierto de error y confusión de cara al público consumidor. Por último, el demandado, al incurrir en esta conducta, la habría realizado de mala fe, y en contravención al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que estaría lesionando derechos válidamente adquiridos por terceros, en este caso, sobre la marca comercial FACEBOOK de su mandante.

TERCERO: Que el primer solicitante no se ha apersonado al presente litigio, ni ha acompañado antecedente alguno que permita interiorizarse a este Tribunal respecto a sus pretensiones o defensas. Tan sólo consta que se recibió un correo electrónico de fecha 18 de junio de 2013, en el cual manifiesta su intención de desistirse del litigio, sin perjuicio que -pese a habérsele requerido para que dicha intención constase por escrito-, ello no ocurrió, por lo cual su actitud no puede sino ser tenida en rebeldía conforme a nuestra legislación.

CUARTO: Que en primer término, este Tribunal debe realizar un examen de los requisitos contemplados en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el que nos indica la obligatoriedad al momento de solicitar un nombre de dominio, de respetar las normas sobre competencia leal y ética mercantil, las reglas sobre abusos de publicidad, y los derechos válidamente adquiridos por terceros. Es así conforme a las normas sobre competencia leal y ética mercantil, tanto en la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, no se advierte vulneración a las normas de competencia leal y ética mercantil, pese a lo señalado por el demandante, ya que si bien éste ha señalado que dicha vulneración se produciría por el solo hecho de solicitar una marca famosa y reconocida como nombre de dominio, no se advierte en la especie de qué modo dicha vulneración representa un perjuicio tal en la especie, confundiéndose dicho reclamo con la vulneración a supuestos derechos válidamente adquiridos, por lo que este Tribunal no puede sino desechar en la especie dicho supuesto, sin perjuicio de lo que se planteará más adelante.

QUINTO: Que el segundo solicitante ha señalado que la protección de sus marcas comerciales se encuentra amparada por los art. 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política, y arts. 582, 583 y 584 del Código Civil. Respecto a dicha afirmación, este Tribunal considera que aquello es efectivo, sin perjuicio que circunscribe o restringe este ámbito de aplicación a la clase o clases para las cuales se ha registrado o inscrito dicha marca comercial, no pudiendo por ende afectar a otras que válidamente han hecho uso de una expresión similar o idéntica en otras actividades, lo que se denomina *principio de especialidad marcaria*, no concurriendo entonces en la especie ningún criterio que permita deducir que la fama y notoriedad que goza la segunda solicitante la traspasa per se a su marca FACEBOOK, a la sazón la que se considera como ligada íntimamente con el nombre de dominio en disputa marketingfacebook.cl. Por ende, malamente el segundo solicitante puede alegar dicha protección en esta sede, que por lo demás es muy distinta a un conflicto de marcas, siendo en este caso tan sólo un elemento más a considerar.

SEXTO: Que conforme al mismo orden de ideas, respecto a las normas sobre abusos de publicidad, contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, tampoco este Tribunal estima vulneración de alguno de los solicitantes, porque incluso entendiendo al nombre de dominio y su página web como un "medio de comunicación social", elemento necesario para poder ejecutar las conductas descritas en la norma, a través de éstas no se vislumbra vulneración alguna a dicha ley, toda vez que el primer solicitante no ha hecho uso de su derecho a subir de modo provisional contenido o bien alojar una página web bajo el nombre de dominio solicitado.

SÉPTIMO: Que respecto a la vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros, este Tribunal estima que el segundo solicitante es reconocido mundialmente bajo la expresión FACEBOOK desde al menos el año 2004, expresión que reviste caracteres de fama y notoriedad tales que permiten su protección, desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial, en los países que han suscrito el Convenio de París, situación también recogida en nuestra legislación nacional en el artículo 20 letra g) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Asimismo, la protección de sus marcas comerciales se encuentra amparada por los art. 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política, y arts. 582, 583 y 584 del Código Civil, cuestión que este Tribunal no puede sino reconocer, por lo cual estima que existen derechos válidamente adquiridos, en este caso por el demandante, derechos que precisamente por el carácter de ser una marca comercial famosa o reconocida, merecen una protección especial, obviándose entonces el principio de especialidad marcaria. Si bien este Tribunal ha reconocido en reiteradas oportunidades que estamos frente a un conflicto de nombres de dominio, el cual recoge a su vez ciertos criterios del derecho de marcas, pero no se está frente a este último como tal, es de suyo mencionar que es precisamente por la recepción de aquéllos principios que ilustran el derecho de propiedad industrial que debemos hacer presente la protección que de éste emana para poder decidir el conflicto de autos. A mayor abundamiento, el artículo 6 bis del Convenio de París otorga protección al nombre comercial, por lo que es aplicable a la expresión FACEBOOK.

OCTAVO: Que respecto a la condena en costas solicitada, este Tribunal advierte al segundo solicitante que si bien ha logrado en la especie probar que existe vulneración a derechos válidamente adquiridos por terceros, tampoco ha logrado probar los presupuestos del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, limitándose a señalar que la sola conducta de solicitar un nombre de dominio sería de mala fe, al lesionar derechos adquiridos. El artículo 8 del anexo Primero del Reglamento de Nic Chile establece claramente cuáles son las condiciones de procedencia para la aplicación de la condena en costas, siendo entonces una facultad privativa de este Tribunal, y que en la especie no se cumplen, por lo cual no se hará lugar a la condena solicitada.

NOVENO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "MARKETINGFACEBOOK.CL" al segundo solicitante, FACEBOOK INC. Rut 79.713.300-0

Que no se condena en costas al primer solicitante, por no estimar fundamento plausible.

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.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.