

FACEBOOK.CL REVOCAION

Santiago, catorce de Enero de dos mil nueve.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 12 de Junio de 2008, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF09134/2008, denominada "Arbitraje revocación facebook.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con el referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 12 de Junio del año pasado. Lo anterior consta a fs. 1 a fs. 48 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 12 de Junio de 2008 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día Viernes 20 de Junio de 2008, a las 12:00 horas pm, en calle Agustinas N° 1.291, Piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 49 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 51 a fs. 52 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Johnny Cristian Montaner Barahona**; RUT: 11.899.832-4; Email: admin@concepcion-empresas.cl, sirgurd@gmail.com, soporte@concepcion-empresas.cl; Dirección Postal: las moreras 4238 , talcahuano, concepción; Teléfono: 085197583, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **Facebook. Inc. representada por Silva & Cia**; RUT: 78.310.380-K; la que actúa por medio del abogado Rodrigo León Urrutia, todos domiciliados en esta ciudad, calle Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-3720440, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 20 junio de 2008, siendo las 12:00 horas pm, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, ante el Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, con la inasistencia de don Johnny Cristian Montaner Barahona y con la asistencia del abogado Rodrigo León Urrutia, en representación de Facebook Inc.

En dicho comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera por inasistencia de la parte demandada, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 60 a fs. 64 del expediente arbitral. La parte demandante se tuvo por notificada en dicha audiencia de todo lo obrado en autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 65 a fs. 77 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Facebook Inc., representada por don Rodrigo León Urrutia, dedujo en contra de don **Johnny Cristian Montaner Barahona**, con el objeto de revocar la asignación del nombre de dominio "facebook.cl" al demandado, y que en definitiva este se asigne a su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

- En primer lugar, el actor sostiene que los nombres de dominios fueron concebidos originalmente como identificadores de los ordenadores que figuraban interconectados en la red. Para efectos de su manejo más amigable, éstos se alfabetizaron y pasaron a ser "alfanuméricos". De esta manera, y a medida de que la Internet tenía un sostenido crecimiento, estos identificadores "alfanuméricos" se transformaron en verdaderos signos distintivos. Sin embargo, continúa el demandante, a partir de los años 90, comenzaron a surgir también los primeros conflictos en torno a ellos. En efecto, en la medida de que el mundo comercial descubría las infinitas potencialidades comerciales de la Internet, terceros no vinculados a sus verdaderos titulares, comenzaron a solicitar como nombres de dominios las marcas más famosas del mundo, aisladamente o en combinaciones con otras palabras, para lucrar a costa de dichas marcas, sin haber, por supuesto, contribuido en nada a dicha fama. Esta desleal actividad, a juicio del actor, también se tradujo en un impedimento para que las empresas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la red, y peor aún, generó un desvío de visitas de los consumidores, generando a las organizaciones afectadas, un perjuicio comercial objetivo.

- Es por ello que según el demandante, en uno de los primeros casos de ciberocupación registrado en el mundo, asociado a la marca **EPSON**, la Corte de Düsseldorf se apuró en aclarar que el registro de dicha marca como nombre de dominio, constituía un acto de competencia desleal, ordenándose su restitución inmediata. Este fallo fue paradigmático, e iluminó a la Jurisprudencia mundial, la cual tendió a uniformarse perfilando la ciberocupación como una actividad ilegítima, que pervertía el buen y leal funcionamiento del comercio. A partir de ese fallo, la Jurisprudencia mundial se ha alienado en torno a impedir el abuso y mala fe en la inscripción de nombres de dominio y a detener el aprovechamiento ilegítimo de terceros que intentan capitalizar el éxito comercial de empresas sin haber contribuido en nada a ello.

- En cuanto a la creación y notoriedad del signo Facebook, el actor sostiene que según wikipedia, *“Facebook es un sitio web de redes sociales que fue creado originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. En febrero de 2008 el sitio ha lanzado su versión en castellano, la primera en habla no inglesa, y ha anunciado el lanzamiento de versiones en francés y alemán, para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos; Este sitio web tiene actualmente más de 20 millones de miembros en todo el mundo; en su origen FACEBOOK corresponde a un libro o un boletín que las universidades americanas entregan a los estudiantes de primer año para ayudarles a que se conozcan entre ellos, la empresa FACEBOOK INC es creada por Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad de Harvard, cuya intención es constituir una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus gustos y sentimientos, mas lo distintivo de Facebook radica en la red social de millones de usuarios; en julio del 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de Blake Ross y de Joe Hewitt. En agosto, se le dedica la portada del prestigioso Newsweek; además de una integración con Youtube; a fines de octubre de 2007, se vendió una parte de la empresa, el 1,6 %, a Microsoft a cambio de USD 240 millones, con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de este; actualmente la plataforma FACEBOOK tiene 1.7 mil millones de fotos de usuario y 160 Terabytes de almacenaje.*

- Continúa el demandante expresando que es la legítima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la expresión FACEBOOK y por lo tanto es la más radical titular de **“un mejor derecho”** que es la condición que el reglamento NIC CHILE exige para detentar derechos sobre un nombre de dominio; como se deduce claramente de la fecha de solicitud, la contraparte registra el nombre de dominio con plena conciencia de quien era FACEBOOK, INC.; y en este contexto, grande fue la sorpresa del actor cuando se entera que el señor Montaner se había ilegítimamente apropiado del nombre de dominio FACEBOOK.CL, siendo que ésta es una de las marcas más famosas y prestigiosas del mundo en lo que dice relación a la integración de redes sociales en Internet.

- En cuanto a la mala fe de la contraria, el actor manifiesta que esta acción de cancelación tiene su fundamento en el ingente daño que el registro del nombre de dominios FACEBOOK causa a su negocio, ya que en este caso la contraparte no sólo se ha apropiado de la identidad del actor sino que al redirigir el nombre de dominio www.facebook.cl al sitio web ubicado en www.impactoregional.cl, dicho primer solicitante se está aprovechando de la fama y prestigio de FACEBOOK INC, como se acredita, a juicio del demandante, de la certificación notarial que en copia se acompaña a la demanda, pasando después a usar el mismo nombre de dominio para un quincho del Shawarma, como se acredita, a juicio del actor, con la certificación notarial que en copia se acompaña a la demanda; pasando después a desarrollar un proyecto empresarial en Internet para redes sociales, como se acreditaría de noticia aparecida en Las Últimas Noticias aparecida con fecha 5 de mayo de 2008, en que expresamente se declara el interés de desarrollar un proyecto idéntico a FACEBOOK.COM, con la extraña idea de ponerle a su proyecto “**CARA DE LIBRO**”, lo que no tiene ninguna significación en español, más que la traducción literal de la marca del actor “**FACEBOOK**”.

- En otras palabras, a juicio del demandante existe en el actuar de la contraparte una radical mala fe que se expresa en el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que el actor ha construido y que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina marcaría mundial denomina MARCA RENOMBRADA.

- Asimismo, agrega el actor que la conducta de la contraparte impide al primero reflejar **su marca renombrada en la web bajo el tld.cl**, lo cual inducirá a confusión a los consumidores quien creerán que lo que haga el Sr. Montaner con el nombre de dominio facebook.cl tiene relación con el demandante. Por otro lado, lo anterior repercutiría en que las visitas del público a la empresa demandante terminarán en la página de la contraparte la cual capitalizará todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en la red del actor.

- Así las cosas, este caso consiste en el entender del demandante, en una empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresión para el mismo rubro. Esta conducta violaría a juicio del actor, los más elementales principios del derecho y concretamente traiciona los valores que inspiraron a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominios, que básicamente se traducen en el principio del “**fair use**”. En esta línea, el actuar del actual titular también viola el espíritu con que fue concebido y redactado el actual reglamento chileno, cuyo pilar más esencial consiste también en la buena fe.

- Expresa el demandante que la mala fe del señor Montaner no se agota en al apropiación de la expresión FACEBOOK.CL sino que llegando a un extremo de redireccionar el nombre de dominio para desviar a los internautas al sitio web www.impactoregional.cl aprovechándose de las vistas que se hagan a dicho sitio web, después a su publicidad del restaurant quincho del Shawarma, para seguir con el proyecto de sitio web de perfiles de personas que suban a Internet videos, fotos para crear redes, lo que se declaró expresamente, según noticia aparecida en Las Últimas Noticias.

- En el mismo orden de ideas, el actor manifiesta que de aceptarse esta situación, se transmitirá a los visitantes de facebook.cl la sensación de que se está ante un sitio vinculado a FACEBOOK INC, o amparado por este último, lo que no es correcto y es totalmente alejado de la realidad. Tan pronto el actor tomó conciencia de esta acción, notariizó el contenido del sitio para evitar que el señor Montaner, variara el contenido con posterioridad y negara el uso ilegítimo que había realizado.

- En cuanto a los fundamentos de Derecho, el actor explica que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, señala en el título "De las Revocaciones de Dominios", lo siguiente: *Artículo 22: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella 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: a. 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, b. 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. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, 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. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.*

- El actor acto seguidos señala que si se habla de **legítimo interés**, no cabe duda que el interés más legítimo lo tiene quien crea, desarrolla, registra a nivel mundial y posiciona la marca circunstancia que en este caso se traduce en un contundente **mejor derecho** sobre el nombre de dominio FACEBOOK.CL. Por otro lado, dado el carácter de fama y notoriedad que posee el signo creado, usado y adoptado por el actor, éste se

encuentra protegido por una serie de tratados Internacionales, todos los cuales se encuentran ratificados por el Supremo Gobierno.

- A continuación, el actor cita el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N°425 y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, el cual se refiere en su artículo 6 bis a la marca famosa o notoria (o marcas notoriamente conocidas), señalando que *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 invalidar 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 artículos 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 la 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 sea 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".*

- Cabe señalar a juicio del demandante que la expresión FACEBOOK corresponde a una marca NOTORIA y FAMOSA registrada en numerosos países, y dado que el creador del sistema de nombres de dominio John Postel solicitó que la aplicación de sus sistema de nombres de dominio, se hiciera en el horizonte de la **buena fe**, el segundo solicitante antes de accionar jurídicamente se contactó con el ciudadano chileno señor Montaner para solicitare el traspaso del nombre de dominio quien ha mantenido el dominio no obstante conocer las marcas de nuestro cliente y sus derechos.

- Por otra parte, el actor señala que nuestro país está empeñado en promover la innovación, el emprendimiento, conceptos que están en todos los discursos de las autoridades políticas y académicas, como única manera de que nuestro país salga del subdesarrollo. Sin embargo, nos encontramos con estos casos de flojera empresarial e incapacidad de emprender en forma original, en que se opta por la solución fácil: echar mano al esfuerzo de otros, olvidando que existen principios y normas que amparan a los creadores y desarrolladores de iniciativas empresariales que satisfacen necesidades de la comunidad. El mundo entero está alineado en proteger a los innovadores y creadores como una señal de incentivo para que sigan generando soluciones originales a necesidades de sociedad. En este contexto, a juicio del actor el señor Montaner está del lado de los desincentivan y dañan a los creadores y emprendedores. ¿Porque él no inventa un producto comercial original y lo explota? Eso es lo justo, lo legal y lo ético, lo demás es un abuso, revela mala fe perjudica a la empresa creadora y daña desde su situación particular a la sociedad entera dando un mal ejemplo. Afortunadamente en Chile contamos con un reglamento muy lúcido que se anticipó a estos escenarios sin pensar jamás que se concretarían en forma tan perfecta como es el caso de la apropiación que ha hecho el señor Montaner del nombre de dominio FACEBOOK.CL.

- Para finalizar, el actor solicita se acoja la demanda de revocación del nombre de dominio FACEBOOK.CL, ordenando al mismo tiempo su transferencia definitiva a su nombre, con costas.

I.4.2.- Resoluciones y traslado: A fs. 118 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de quince días hábiles; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación y se tuvo presente el patrocinio y poder conferido. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 120 y fs. 121 de autos.

I.4.3.- Contestación de la demanda: A fs. 123 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don Johnny Cristian Montaner B. contestó la demanda arbitral de revocación, manifestando lo siguiente:

- Señala el demandado que con fecha 12 junio del año 1995, causa en N-3194-95, informe en N – 1538 Juzgado del Crimen Talcahuano. Comenzó su historia de vida. Por circunstancias se encontraba en el lugar y hora equivocado. Cuando despierta en el hospital con todo su rostro vendado y manos, no dimensionó la gravedad; un tipo con una botella cortó varios lados de su cara y manos, desde ese entonces ha sido reconstruido por cirugías plásticas.

- Para que las cicatrices en la cara quede lo más pareja posible es necesario usar una máscara de compresión hipertrófica en su caso siete años las 24 horas.

Las bromas constantes de las personas le hicieron aislarse aún mas de todo el entorno y empezó a escribir, la historia de su vida, para poder contarla un día.

Entre las bromas más común es en la cara de todo, cara de hierro, cara plástica, cara de vidrio, etc.

Entonces, explica el demandado, un día decidió crear el nombre de su proyecto de vida, pensó en varios nombres pero el que más sonaba era cada libro, que traducido al inglés es face book. Acto seguido, el demandado explica que lo juntó y le dio facebook, para él no tiene otro significado que eso.

- El demandado explica y lo dividió en cuatro etapas; uno.- Fotos y videos, dos.- Historia de vida, tres.- Libros de ayuda emocional y cuatro.-Cuatro.- Debates de todo tipo, pero explica que sólo se subieron la primera y la segunda etapa.

- En el transcurso de los años señala el demandado que lo han asaltado varias veces, y que han dejado secuelas de varios tipos.

- Laboralmente hay discriminación frente a personas y sobre todo con cicatrices, una vez una persona le dijo, “nuestros trabajadores son la imagen de la empresa y es lo que queremos vender”.

- Han pasado muchos años, y en la actualidad explica el demandado que es un sobreviviente que trabaja en muchas cosas, pero sin un trabajo fijo.

- Y cuando por fin empieza a lanzar el proyecto de su vida, se encuentra con una revocación, la verdad no entendió, y se comunican con las personas en cuestión. Los abogados que representan a facebook.com en Chile.

- De su parte, explica el demandado, siempre existido buena fe, en tratar de solucionar esto, sin encontrar una respuesta clara.

- Porque, aclara el demandado, parte de su vida tiene que ser así, acaso ya no ha sufrido bastante, no disponiendo de los medios para una defensa con peso. Sólo es un chileno, dice el demandado, pisoteado nuevamente por una empresa que pretende lucrar con su proyecto de vida.

- Para finalizar, el demandado expresa que no es justo para él recordar hechos del pasado que creyó que estaba sanados, el martirio de sentir impotencia, de las humillaciones y frustración florecen en la actualidad, siendo facebook.cl parte de su vida.

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 6 de octubre del 2008 y que rola a fs. 177 de autos, se proveyó el escrito de la parte demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 179 y a fs. 180 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 6 de octubre de 2008, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: **i)** Efectividad de que el nombre de dominio facebook.cl es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el demandante o a un nombre por el cual este último es reconocido; **ii)** Efectividad que el demandado tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio objeto de autos; **iii)** Efectividad que el demandado haya inscrito y utilice de mala fe el nombre de dominio objeto de autos; **iv)** Efectividad que el demandado al inscribir y/o usar el nombre de dominio objeto de autos, ha contrariado normas vigentes sobre abuso de publicidad, y/o los principios de la competencia leal y/o de la ética mercantil y/o derechos válidamente adquiridos por terceros.- Asimismo se decretó que para la parte que desease rendir prueba testimonial, debería acompañar lista de testigos dentro del plazo de 3 días de notificada la mencionada resolución, prueba que se rendiría el día de la audiencia que para tales fines se fije en las oficinas del árbitro, a las 12:00 horas. La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 178 y a fs. 179 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en sus escritos de fojas 2, 65, 160, 182, 186, 232, 237, 275 y 290, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada: **1.-** Certificación notarial del uso que se le dio con fecha 14 de abril de 2008 del nombre de dominio de autos, en que aparece la redirección a www.impactoregional.cl; **2.-** Impresión del homepage de su representada FACEBOOK.COM; **3.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TERRA ESPAÑA; **4.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TRANSMEDIA.CL; **5.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TELEVISION NACIONAL DE CHILE; **6.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en la sección MOUSE.CL de COPESA; **7.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el diario CLARIN de Argentina; **8.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en EL TIEMPO de Colombia; **9.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en INFONEWS.COM; **10.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida EMOL.CL de EL MERCURIO de Chile; **11.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el INTERNACIONAL HERLAD TRIBUNE; **12.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el TORONTO STAR de Canadá; **13.-** Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acreditaría la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TVNZ de Nueva Zelanda; **14.-** Impresión de las últimas noticias relacionadas a FACEBOOK INC buscadas en

Google.com el día 17 de abril de 2008 a las 12.59 horas de Chile; **15.-** Impresión de las últimas noticias relacionadas a FACEBOOK INC buscadas en Google.com el día 17 de abril de 2008 a las 12.59 horas de Chile; **16.-** Certificación notarial del uso del nombre de dominio de autos con fecha 22 de mayo de 2008, en que aparece la redirección a www.impactoregional.cl; **17.-** Impresión de noticia aparecida con fecha 5 de mayo de 2008 en Las Últimas Noticias sobre el uso del nombre de dominio facebook.cl por la parte contraria; **18.-** Impresión de página de El Mercurio con abreviaciones de algunas noticias aparecidas sobre FACEBOOK el año 2006, de especial interés las aparecidas en octubre fecha de solicitud de la contraria; **19.-** Impresión de página de revista MOUSE.CL de fecha agosto de 2006 en que aparece la noticia sobre FACEBOOK; **20.-** Impresión de estadísticas sobre usuarios de Facebook y Chile en Oreilly Radar; **21.-** Impresión de noticia relativa a la importancia de Facebook aparecidas en El Mercurio, edición del día Domingo 21 de septiembre de 2008; **22.-** Impresión de noticia relativa a la importancia de Facebook aparecidas en El Mercurio, edición del día Jueves 24 de Julio de 2008; **23.-** Impresión del homepage del sitio web IMPACTOREGIONAL.cl, al que reenvía el nombre de dominio www.facebook.cl, con lo que las visitas que se hagan a dicho nombre de dominio lo estaría capitalizando dicho sitio web y sus dueños, con la publicidad asociada al sitio web indicado; **24.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada por el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 78574730, para distinguir servicios de la clase 35 y 38; **25.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 78920322, para distinguir servicios de la clase 35, 38, 42 y 45; **26.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada por el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 78962629, para distinguir productos de la clase 25; **27.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada por el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 77125103, para distinguir productos de la clase 18. 20 y 21; **28.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada por el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 77189479, para distinguir productos de la clase 9 y servicios clase 38, 41 y 42; **29.-** Copia impresa de certificado de marca FACEBOOK registrada por el actor, FACEBOOK INC, en EEUU de América, registro nº 77039123, para distinguir productos de la clase 9 y servicios clase 38, 41 y 42; **30.-** Copia impresa de certificado de solicitud de marca FACEBOOK presentada por el actor, FACEBOOK INC, en Chile. Solicitud nº 816609, para distinguir servicios de la clase 35, 38, 41, 42 y 45; **31.-** Copia impresa de certificado de solicitud de marca FACEBOOK presentada por el actor, FACEBOOK INC, en Chile. Solicitud nº 816608, para distinguir productos clase 9; **32.-** Copia impresa de certificado de solicitud de marca FACEBOOK presentada por un tercero, Sr Sarras, en que el actor dedujo oposición haciendo valer sus derechos sobre la marca famosa, FACEBOOK, con certificación de historial de la solicitud en que aparece la oposición deducida; **33.-** Impresión de resultado de sitios web más visitados en Chile emitido por la empresa especializada ALEXA, en que aparece que FACEBOOK tiene el segundo lugar después del sitio web de GOOGLE; **34.-** copia el fallo de revocación del nombre de dominio YOUTUBE.CL y GEOCITIES.CL que resuelven un tema idéntico al de estos autos; **35.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con fecha **20 de julio de 2006** sobre FACEBOOK; **36.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con fecha **16 de julio de 2006** sobre FACEBOOK, en que aparece la importancia como red social de FACEBOOK; **37.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con fecha **3 de mayo de 2006**, en que aparece la importancia de FACEBOOK como red social; **38.-**

Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con fecha **22 de septiembre de 2006** sobre FACEBOOK, en que aparece la oferta por 1000 millones de dólares de YAHOO! Por la compra de FACEBOOK; **39.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con **fecha 9 de octubre de 2006**, en que se menciona a FACEBOOK; **40.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO con fecha **10 de octubre de 2006**, en que se menciona la oferta millonaria por FACEBOOK; **41.-** Impresión de historial del nombre de dominio de autos en que aparece que la contraparte lo solicitó con fecha **20 de octubre de 2006**; **42.-** Impresión de noticia aparecida en EL MERCURIO en **diciembre de 2006** que da cuenta del fenómeno de las redes sociales (incluyendo FACEBOOK) el año 2006; **43.-** Recorte de prensa del periódico **Chicago Tribune** de 25 de mayo de 2004 sobre www.facebook.com; **44.-** Recorte de prensa del periódico **Chicago Tribune** de 2 de enero de 2005 sobre FACEBOOK; **45.-** Recorte de prensa del periódico **Chicago Tribune** de 23 de enero de 2005 sobre FACEBOOK; **46.-** Recorte de prensa del periódico **New York Times** de 16 de octubre de 2005 sobre FACEBOOK; **47.-** Recorte de prensa del periódico **New York Times** de 8 de enero de 2006 sobre FACEBOOK; **48.-** Recorte de prensa del periódico **New York Times** de 8 de enero de 2006 sobre FACEBOOK; **49.-** Recorte de prensa de REUTERS de 25 de julio de 2006 sobre FACEBOOK; **50.-** Recorte de prensa de THE WALL STREET JOURNAL de 23 de agosto de 2006 sobre FACEBOOK; **51.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 1164095 registrada en Australia; **52.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 0790747 registrada en BENELUX; **53.-** Copia de certificado de marca comunitaria FACEBOOK nº 002483857; **54.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 013113094 registrada en Francia; **55.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 151428 registrada en Grecia; **56.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 300822753 registrada en Hong Kong; **57.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 577/2007 registrada en Islandia; **58.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 1144/2006 registrada en Islandia; **59.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 772524 registrada ante la OMPI; **60.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 5086425 registrada en Japón; **61.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 5035555 registrada en Japón; **62.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 5062344 registrada en Japón; **63.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 41-0155950 registrada en Corea; **64.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 990782 registrada en México; **65.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 970967 registrada en México; **66.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 952895 registrada en México; **67.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 951449 registrada en México; **68.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 764219 registrada en Nueva Zelanda; **69.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 744787 registrada en Nueva Zelanda; **70.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 240311 registrada en Noruega; **71.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 242048 registrada en Noruega; **72.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 3200700479 registrada ante la OAPI; **73.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº t06/06015h registrada en Singapur; **74.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº t0606013a registrada en Singapur; **75.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº t06/06016f registrada en Singapur; **76.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 558752 registrada en Suiza; **77.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 550735 registrada

en Suiza; **78.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 557090 registrada en Suiza; **79.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 01287753 registrada en Taiwán; **80.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº 01288659 registrada en Taiwán; **81.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº Bor33214 registrada en Tailandia; **82.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº Bor33230 registrada en Tailandia; y **83.-** Copia de certificado de marca FACEBOOK registro nº Bor33213 registrada en Tailandia.

I.5.3.- Prueba documental. Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escrito de fojas 123 y durante el resto de la tramitación del juicio, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada: **1.-** Correos electrónicos enviados entre el demandado y los abogados chilenos de Facebook Inc., **2.-** Copia de un artículo publicado en www.entrebts.cl titulado “Facebook alcanzaría un acuerdo sobre la demanda por plagio”; **3.-** Noticia publicada en la web titulada “Demandan a Facebook en nombre de la protección de la vida privada”; **4.-** Comprobante de pago del nombre de dominio facebook.cl por parte del demandado; **5.-** Copia de un documento denominado *Comunicación Archivo Provisional* emitido por Fiscal Adjunto de Concepción; **6.-** Copia de constancia en Carabineros; **7.-** Documento en idioma Inglés denominado Wipo Arbitration and Mediation Center; **8.-** Certificado por lesiones emitido por el Servicio Médico Legal; y **9.-** Foto de proyecto de página del demandado relativa a facebook.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y Citación para oír sentencia

Por resolución de fecha 26 de diciembre de 2008, se citó a las partes a oír sentencia. Los comprobantes de la empresa de correo que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 304 y 305 de estos autos arbitrales. No fueron decretadas medidas para mejor resolver.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por acción de revocación y no por pluralidad de solicitudes, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar si la inscripción del nombre de dominio “facebook.cl” a nombre de la parte demandada **resulta abusiva**, en relación con lo señalado en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, **o que ella haya sido realizada de mala fe**, a la luz del artículo 14 del citado Reglamento, que constituye el principio rector y requisito permanente para el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL en el registro que mantiene NIC Chile.

2.- Que en este proceso arbitral, la sociedad **facebook Inc. rep. Silva & Cia.** ha tenido el carácter de parte demandante, y don **Johnny Cristián Montaner Barahona**, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a cada parte probar los hechos expuestos en sus escritos de demanda y contestación, recayendo necesariamente sobre el actor la prueba de la “mala fe”.

3.- Que el actor dedujo demanda de revocación en contra de Johnny Cristián Montaner Barahona, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “facebook.cl”, sea revocado, y dicho nombre de dominio le sea asignado a su favor, en síntesis, por los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho: **1º** Que los nombres de dominios fueron concebidos originalmente como identificadores de los ordenadores que figuraban interconectados en la red. Para efectos de su manejo más amigable, éstos se alfabetizaron y pasaron a ser “alfanuméricos”. De esta manera, y a medida de que la Internet tenía un sostenido crecimiento, estos identificadores "alfanuméricos" se transformaron en verdaderos signos distintivos. Sin embargo, continúa el demandante, a partir de los años 90, comenzaron a surgir también los primeros conflictos en torno a ellos. En efecto, en la medida de que el mundo comercial descubría las infinitas potencialidades comerciales de la Internet, terceros no vinculados a sus verdaderos titulares, comenzaron a solicitar como nombres de dominios las marcas mas famosas del mundo, aisladamente o en combinaciones con otras palabras, para lucrar a costa de dichas marcas, sin haber, por supuesto, contribuido en nada a dicha fama. Esta desleal actividad, a juicio del actor, también se tradujo en un impedimento para que las empresas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la red, y peor aún, generó un desvío de visitas de los consumidores, generando a las organizaciones afectadas, un perjuicio comercial objetivo; **2º** Que uno de los primeros casos de ciberocupación registrado en el mundo, asociado a la marca EPSON, la Corte de Düsseldorf se apuró en aclarar que el registro de dicha marca como nombre de dominio, constituía un acto de competencia desleal, ordenándose su restitución inmediata. Este fallo fue paradigmático, e iluminó a la Jurisprudencia mundial, la cual tendió a uniformarse perfilando la ciberocupación como una actividad ilegítima, que pervertía el buen y leal funcionamiento del comercio. A partir de ese fallo, la Jurisprudencia mundial se ha alienado en torno a impedir el abuso y mala fe en la inscripción de nombres de dominio y a detener el aprovechamiento ilegítimo de terceros que intentan capitalizar el éxito comercial de empresas sin haber contribuido en nada a ello; **3º** Que en cuanto a la creación y notoriedad del signo Facebook, el actor sostiene que según wikipedia, “Facebook es un sitio web de redes sociale que fue creado originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. En febrero de 2008 el sitio ha lanzado su versión en castellano, la primera en habla no inglesa, y ha anunciado el lanzamiento de versiones en francés y alemán, para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos; Este sitio web tiene actualmente más de 20 millones de miembros en todo el mundo; en su origen FACEBOOK corresponde a un libro o un boletín que las universidades americanas entregan a los estudiantes de primer año para ayudarles a que se conozcan entre ellos, la empresa FACEBOOK INC es creada por Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad de Harvard, cuya intención es constituir una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus gustos y sentimientos, mas lo distintivo de Facebook radica en la red

social de millones de usuarios; en julio del 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de Blake Ross y de Joe Hewitt. En agosto, se le dedica la portada del prestigioso Newsweek; además de una integración con Youtube; a fines de octubre de 2007, se vendió una parte de la empresa, el 1,6 %, a Microsoft a cambio de USD 240 millones, con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de este; actualmente la plataforma FACEBOOK tiene 1.7 mil millones de fotos de usuario y 160 Terabytes de almacenaje; **4º** Que la parte demandante es la legítima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la expresión FACEBOOK y por lo tanto es la más radical titular de “un mejor derecho” que es la condición que el reglamento NIC CHILE exige para detentar derechos sobre un nombre de dominio; como se deduce claramente de la fecha de solicitud, la contraparte registra el nombre de dominio con plena conciencia de quien era FACEBOOK, INC.; y en este contexto, grande fue la sorpresa del actor cuando se entera que el señor Montaner se había ilegítimamente apropiado del nombre de dominio FACEBOOK.CL, siendo que ésta es una de las marcas más famosas y prestigiosas del mundo en lo que dice relación a la integración de redes sociales en Internet.; **5º** Que en cuanto a la mala fe de la contraria, el actor manifiesta que esta acción de cancelación tiene su fundamento en el ingente daño que el registro del nombre de dominios FACEBOOK causa a su negocio, ya que en este caso la contraparte no sólo se ha apropiado de la identidad del actor sino que al redirigir el nombre de dominio www.facebook.cl al sitio web ubicado en www.impactoregional.cl, dicho primer solicitante se está aprovechando de la fama y prestigio de FACEBOOK INC, como se acredita, a juicio del demandante, de la certificación notarial que en copia se acompaña a la demanda, pasando después a usar el mismo nombre de dominio para un quincho del Shawarma, como se acredita, a juicio del actor, con la certificación notarial que en copia se acompaña a la demanda; pasando después a desarrollar un proyecto empresarial en Internet para redes sociales, como se acreditaría de noticia aparecida en Las Últimas Noticias aparecida con fecha 5 de mayo de 2008, en que expresamente se declara el interés de desarrollar un proyecto idéntico a FACEBOOK.COM, con la extraña idea de ponerle a su proyecto “CARA DE LIBRO”, lo que no tiene ninguna significación en español, más que la traducción literal de la marca del actor “FACEBOOK”. En otras palabras, a juicio del demandante existe en el actuar de la contraparte una radical mala fe que se expresa en el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que el actor ha construido y que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina marcaría mundial denomina MARCA RENOMBRADA; **6º** Que la conducta de la contraparte impide al primero reflejar su marca renombrada en la web bajo el tld.cl, lo cual inducirá a confusión a los consumidores quien creerán que lo que haga el Sr. Montaner con el nombre de dominio facebook.cl tiene relación con el demandante. Por otro lado, lo anterior repercutiría en que las visitas del público a la empresa demandante terminarán en la página de la contraparte la cual capitalizará todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en la red del actor; **7º** Que este caso consiste en el entender del demandante, en una empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresión para el mismo rubro. Esta conducta violaría a juicio del actor, los más elementales principios del derecho y concretamente traiciona los valores que inspiraron a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominios, que básicamente se traducen en el principio del “fair use”. En esta línea, el actuar del actual titular también viola el

espíritu con que fue concebido y redactado el actual reglamento chileno, cuyo pilar más esencial consiste también en la buena fe; **8º** Que la mala fe del señor Montaner no se agota en la apropiación de la expresión FACEBOOK.CL sino que llegando a un extremo de redireccionar el nombre de dominio para desviar a los internautas al sitio web www.impactoregional.cl aprovechándose de las vistas que se hagan a dicho sitio web, después a su publicidad del restaurant quincho del Shawarma, para seguir con el proyecto de sitio web de perfiles de personas que suban a Internet videos, fotos para crear redes, lo que se declaró expresamente, según noticia aparecida en Las Ultimas Noticias; **9º** Que de aceptarse esta situación, se transmitirá a los visitantes de facebook.cl la sensación de que se está ante un sitio vinculado a FACEBOOK INC, o amparado por este último, lo que no es correcto y es totalmente alejado de la realidad. Tan pronto el actor tomó conciencia de esta acción, notariizó el contenido del sitio para evitar que el señor Montaner, variara el contenido con posterioridad y negara el uso ilegítimo que había realizado; **10º** Que en cuanto a los fundamentos de Derecho, el actor explica que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, señala en el título "De las Revocaciones de Dominios", lo siguiente: Artículo 22: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella 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: a. 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, b. 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. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, 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. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores; **11º** Que el actor acto seguidos señala que si se habla de legítimo interés, no cabe duda que el interés

más legítimo lo tiene quien crea, desarrolla, registra a nivel mundial y posiciona la marca circunstancia que en este caso se traduce en un contundente mejor derecho sobre el nombre de dominio FACEBOOK.CL. Por otro lado, dado el carácter de fama y notoriedad que posee el signo creado, usado y adoptado por el actor, éste se encuentra protegido por una serie de tratados Internacionales, todos los cuales se encuentran ratificados por el Supremo Gobierno; **12º** Que la expresión FACEBOOK corresponde a una marca NOTORIA y FAMOSA registrada en numerosos países, y dado que el creador de del sistema de nombres de dominio John Postel solicito que la aplicación de sus sistema de nombres de dominio, se hiciera en el horizonte de la buena fe, el segundo solicitante antes de accionar jurídicamente se contactó con el ciudadano chileno señor Montaner para solicitare el traspaso del nombre de dominio quien ha mantenido el dominio no obstante conocer las marcas de nuestro cliente y sus derechos; y **13º** Que nuestro país está empeñado en promover la innovación, el emprendimiento, conceptos que están en todos los discursos de las autoridades políticas y académicas, como única manera de que nuestro país salga del subdesarrollo. Sin embargo, nos encontramos con estos casos de flojera empresarial e incapacidad de emprender en forma original, en que se opta por la solución fácil: echar mano al esfuerzo de otros, olvidando que existen principios y normas que amparan a los creadores y desarrolladores de iniciativas empresariales que satisfacen necesidades de la comunidad. El mundo entero está alineado en proteger a los innovadores y creadores como una señal de incentivo para que signan generando soluciones originales a necesidades de sociedad. En este contexto, a juicio del actor el señor Montaner está del lado de los desincentivan y dañan a los creadores y emprendedores. ¿Porque él no inventa un producto comercial original y lo explota? Eso es lo justo, lo legal y lo ético, lo demás es un abuso, revela mala fe perjudica a la empresa creadora y daña desde su situación particular a la sociedad entera dando un mal ejemplo. Afortunadamente en Chile contamos a juicio del actor con un reglamento muy lúcido que se anticipó a estos escenarios sin pensar jamás que se concretarían en forma tan perfecta como es el caso de la apropiación que ha hecho el señor Montaner del nombre de dominio FACEBOOK.CL.

4.- Que el demandado contestó la demanda, siendo sus principales argumentos en su defensa los siguientes: **1º** Que con fecha 12 junio del año 1995, causa en N-3194-95, informe en N – 1538 Juzgado del Crimen Talcahuano. Comenzó su historia de vida. Por circunstancias se encontraba en el lugar y hora equivocado. Cuando despierta en el hospital con todo su rostro vendado y manos, no dimensionó la gravedad; un tipo con una botella cortó varios lados de su cara y manos, desde ese entonces ha sido reconstruido por cirugías plásticas; **2º** Que para que las cicatrices en la cara quede lo más pareja posible es necesario usar una máscara de compresión hipertrófica en su caso siete años las 24 horas; **3º** Que las bromas constantes de las personas le hicieron aislarse aún mas de todo el entorno y empezó a escribir, la historia de su vida, para poder contarla un día; **4º** Que entre las bromas más común es en la cara de todo, cara de hierro, cara plástica, cara de vidrio, etc.; **5º** Que un día decidió crear el nombre de su proyecto de vida, pensó en varios nombres pero el que más sonaba era cada libro, que traducido al inglés es face book. Acto seguido, el demandado explica que lo juntó y le dio facebook, para él no tiene otro significado que eso; **6º** Que lo dividió en cuatro etapas; uno.- Fotos y videos, dos.- Historia de vida, tres.- Libros de ayuda emocional y cuatro.-Cuatro.- Debates de todo tipo, pero explica que sólo se subieron la primera y la

segunda etapa; **7º** Que en el transcurso de los años señala el demandado que lo han asaltado varias veces, y que han dejado secuelas de varios tipos; **8º** Que laboralmente hay discriminación frente a personas y sobre todo con cicatrices, una vez una persona le dijo, “nuestros trabajadores son la imagen de la empresa y es lo que queremos vender”; **9º** Que han pasado muchos años, y en la actualidad explica el demandado que es un sobreviviente que trabaja en muchas cosas, pero sin un trabajo fijo; **10º** Que cuando por fin empieza a lanzar el proyecto de su vida, se encuentra con una revocación, la verdad no entendió, y se comunican con las personas en cuestión. Los abogados que representan a facebook.com en Chile; **11º** Que siempre existido buena fe de su parte, en tratar de solucionar esto, sin encontrar una respuesta clara; **12º** Que parte de su vida tiene que ser así, acaso ya no ha sufrido bastante, no disponiendo de los medios para una defensa con peso. Sólo es un chileno, dice el demandado, pisoteado nuevamente por una empresa que pretende lucrar con su proyecto de vida; y **13º** Que no es justo para él recordar hechos del pasado que creyó que estaba sanados, el martirio de sentir impotencia, de las humillaciones y frustración florecen en la actualidad, siendo facebook.cl parte de su vida.

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, no siendo objetados por la demandada, los que a juicio de este Sentenciador acreditan que: **A)** Que el actor es titular de una gran cantidad de marcas comerciales en el extranjero relativas a la palabra “facebook”; **B)** el nombre de la actora es Facebook Inc, el que incluye el nombre de dominio cuya revocación se solicita; **C)** que la página web “facebook.com” cuyo titular es el actor, goza de gran popularidad tanto en extranjero como en nuestro país; y **D)** Que a lo menos a mayo del año 2008, el demandado mantenía activa una página web cuyo contenido decía relación con una Comunidad en Internet, ámbito que también es compartido por el conocido portal “facebook.com”.

6.- Que la parte demandada, no obstante acompañar algunos documentos probatorios en estos autos, no acreditan, a juicio de este Sentenciador, algún hecho sustancial, pertinente y controvertido propio de este juicio, en especial lo relativo a la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado relativos al nombre de dominio cuya revocación se solicita. Por el contrario, al tenor de la contestación de la demanda presentada y de la documentación acompañada, el demandado procuró acreditar una serie de lamentables hechos que le han afectado en su vida personal, llámese lesiones corporales recibidas en una riña, robos, pero que no tienen relación alguna con la materia de este juicio.

7.- Que, por otra parte, atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por demanda de revocación, resulta pertinente precisar algunos conceptos y delimitar los alcances del artículo 22 del Reglamento y el papel que juega en materia de Revocación, el artículo 14 del mismo que constituye el principio rector y requisito permanente para que el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL dentro del registro que mantiene NIC Chile. Que el citado artículo 22 del Reglamento señala: “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella 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.” En tal sentido y, del análisis de dicha disposición, por aplicación de las normas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil, específicamente los artículos 1562, 1563 y 1564 y, debido a que la causal relativa a la mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para considerar que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Juez Arbitro concluye que nos encontramos frente a la existencia de dos causales totalmente independientes para decretar la revocación de un nombre de dominio, esto es, **“el que su inscripción sea abusiva”** y **“el que ella haya sido realizada de mala fe”**. En efecto, al estudiar la citada disposición y el Reglamento en general, que constituyen verdaderas cláusulas de un contrato de adhesión, este Sentenciador debe interpretar el citado artículo 22, en el sentido que pueda producir algún efecto; en la forma que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y; dándole además, el sentido que calce con la totalidad del Reglamento, por lo que resulta evidente que si el artículo 22 tiene su origen en la UDRP e incluso se modificó el mismo para adecuarse a ésta, el ser abusiva una inscripción, constituye una causal de revocación independiente y con requisitos específicos, y pareciera lógico sostener que la voluntad de los redactores fue que se aplicara y no que fuera letra muerta. Por las mismas razones antes expuestas y, atendido que la causal de revocación a la mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para considerar que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Arbitro Arbitrador considera también como una causal independiente para la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, “el que haya sido realizada de mala fe”. En tal sentido, las diferencias entre ambas causales radicarían en que la primera, esto es, *el ser abusiva*, se aplicaría estrictamente para los casos de marcas comerciales, nombres o seudónimos, etc., y la segunda, esto es, *cuando la inscripción haya sido realizada de mala fe*, se aplicaría para todos los casos en que se contraviene alguno de los requisitos del artículo 14 del Reglamento. En efecto, se consideraría que una inscripción de un nombre de dominio secundario bajo .CL, ha sido realizada de mala fe, cuando se contrarían las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por terceros. En este último caso debemos entender que la expresión *“haya sido realizada de mala fe”* comprende también los términos usar y operar, ya que puede darse el caso que se contraríen las citadas normas no al momento de inscribir el nombre de dominio pero si durante el uso y operación del mismo. Lo anterior, por cuanto la inscripción de un nombre de dominio no es más que un conjunto de trámites o actos jurídicos, que comprenden entre otros, la solicitud de inscripción; la publicación por 30 días en el sitio Web de NIC Chile, y el pago de la tarifa, todo lo cual se denomina “inscripción de un nombre de dominio”, es decir, la celebración de un contrato que tiene a lo menos las características de ser bilateral, innominado, de adhesión y a título oneroso, por el cual una de las partes pasa a ser titular de un derecho personal, para usar u operar dicho nombre de dominio en principio por 2 años, con sujeción a los demás requisitos que establece el Reglamento de NIC Chile, recibiendo la otra parte una contraprestación en dinero que se denomina tarifa. Lo anterior, refuerza la interpretación de que la expresión *“haya sido realizada de mala fe”* necesariamente debe comprender los términos usar y/o operar, ya que el citado contrato que por regla general dura 2 años, se entiende que obliga a respetar las normas del artículo 14 del

Reglamento por todo el tiempo de duración del mismo y no solo al momento de celebrarse el contrato.

8.- Que atendido los argumentos esgrimidos en autos por la parte demandante, la prueba rendida, lo expuesto por el demandado, y lo señalado en el punto 7.- precedente, este Sentenciador puede concluir lo siguiente: **A) Respecto de la causal de revocación de un nombre de dominio por ser su inscripción abusiva.** Esta causal se verifica toda vez que: **i)** el nombre de dominio en cuestión es 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, al corresponder “Facebook”, al nombre social de la actora y a las diversas marcas comerciales de la sociedad registradas en el extranjero. **ii)** el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio “facebook.cl”, lo cual se concluye inequívocamente, entre otras razones, por no haber aportado el demandado a este juicio prueba alguna de la cual pudiesen derivar éstos, y por el uso que el demandado dio efectivamente en la Web, al nombre de dominio facebook.cl, en una función de redireccionamiento al sitio web “impactoregional.cl”; **iii)** el nombre de dominio ha sido inscrito y se utilice de mala fe, lo que se concluye por las más diversas razones, destacando entre éstas el hecho de inscribirse un nombre de dominio cuya fama y notoriedad son evidentes en Chile y en el extranjero, afectando derechos validamente adquiridos por el actor y contrariando los principios de la competencia leal y de la ética mercantil; **B) Respecto de la causal de revocación de un nombre de dominio consistente en que esta haya sido realizada de mala fe, es decir, cuando en la solicitud o en el uso del nombre de dominio en cuestión, se contrarían las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por terceros.** Que de acuerdo con lo expuesto en la letra A) precedente, el demandado, al momento de solicitar y obtener la inscripción del nombre de dominio objeto de autos, actuó de mala fe, ya que contrarió derechos validamente adquiridos por el actor, y atendida la fama y notoriedad del nombre de dominio facebook.com, resulta evidente que se verifica en la especie a juicio de este Sentenciador más de una causal de aquellas enumeradas en el artículo 14 del Reglamento.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Se acoge la demanda de revocación objeto de autos, y se resuelve: Transfiérase el nombre de dominio “facebook.cl” a la sociedad **Facebook. Inc. representada por Silva & Cia**; RUT: 78.310.380-K, debiendo está última cumplir con los requisitos de asignación en la forma y plazos que señala el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se condena a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado, y correo electrónico certificado, y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad N° 8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad N° 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador