Arbitraje nombre de dominio facebok.cl

Oficio NIC Oficio NIC 14057-11

Santiago, 16 de Marzo de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Oficio NIC 14057-11 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "facebok.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 05 de Mayo de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 13 de mayo, a las 10:00 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 13 de Mayo de 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste dona Maria Jose Arancibia O en representación de FACEBOOK INC.. No asiste nadie en representación de don Jung Hyun Shin. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. Que con fecha 13 de Mayo de 2011 se notifica a las partes del procedimiento por correo electrónico.

CUARTO: Que, con fecha 30 de Mayo de 2011, y estando dentro de plazo, don Rodrigo Leon Urrutia en representación de Facebook Inc., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1.- Que, como señala wikipedia “Facebook es un sitio web de redes sociales. 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.

2.- Que, este sitio web tiene actualmente millones de miembros en todo el mundo.

3.- Que, 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.

4.- Que, 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.

5.- Que, 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.

6.- Que, a fines de octubre de 2007, se vendió una parte de le 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.

7.- Que, actualmente la plataforma FACEBOOK tiene más de 1.7 mil millones de fotos de usuario y 160 Terabytes de almacenaje.

8.- Que, FACEBOOK INC. 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.

9. Que, en el caso de autos, es importante tratar el siguiente tema, el fenómeno de TYPOSQUATTING, es una forma de Internet de ciberocupación, basado en la probabilidad de que un cierto número de usuarios de Internet se equivoca al escribir el nombre de un sitio Web (o en realidad su URL) para navegar por la Web. Típicamente, el ciberocupador inscribirá diversos errores relacionados con la marca registrada, tal como en el caso que nos ocupa, dado el nivel de tráfico de los usuarios monitorea cuantos clicks se realizan por día luego usa dicha información recopilada para vender publicidad de los sitios que reciben un alto volumen de tráfico accidental.

10.- Que, los ingresos por publicidad puede provenir de la venta de anuncios para que el sitio original de los competidores de la o proporcionando redirigir las páginas a los productos o servicios relacionados.

11.- Que, en esta solicitud de nombre de dominio, podemos apreciar esta situación:

NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO	FACEBOK
MARCA REGISTRADA POR NUESTRO REPRESENTADO	FACEBOOK.CL
RAZON SOCIAL DE NUESTRO REPRESENTADO	FACEBOOK.CL

12.- Que, podemos apreciar que el primer solicitante lo único que hace es suprimir dos letras que son parte de la palabra book con ello busca el denominado tipo, más aun debemos señalar que, al momento de ingresar al nombre de dominio en cuestión, este hace un reenvío a otra página de propiedad del mismo solicitante denomina musicas.cl.

13.- Que, con el mérito de todos estos antecedentes, no cabe sino concluir fuera de toda duda razonable que la finalidad del nombre de dominio solo constituye una forma poco lícita de buscar personas que ingresen a su sitio, tan grosero y antijurídico su actuar que podemos ver de la impresión de la página que ella menciona en un link a FACEBOOK, buscando con ello enriquecerse a costa de la fama y notoriedad de mi representada, provocando que la marca FACEBOOK una dilución marcaria. Demostrando con ello, que su solicitud de registro sólo corresponde a un actuar de mala fe, contraviniendo derechos adquiridos y contraviniendo las normas de libre competencia.

14. Que, de esta manera, la competencia desleal está regulada nivel internacional por el Convenio de París. En su artículo 10 bis establece en vía general que "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". En particular, el Convenio considera actos de competencia desleal: 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.

15.- Que, por otra parte, en nuestra legislación Nacional, se dictó la Ley 20.169 del 02 de Febrero de 2007 publicada en el Diario Oficial del 16 de Febrero de 2007. En dicho cuerpo legal se define que debemos entender por competencia desleal: "es un acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado."

16.- Que, esta acción tiene también su fundamento en el ingente daño que la solicitud del nombre de dominio FACEBOK.CL causará al negocio de mi representada, ya que en este caso

la contraparte no sólo busca apropiarse de la identidad de mi mandante, sino que dicho primer solicitante busca aprovecharse de la fama y prestigio de FACBOOK INC.

17.- Que, la conducta de la contraparte inducirá a confusión a los consumidores quien creerán que lo que haga el primer solicitante con el nombre de dominio FACEBOK.CL tiene relación con mi representada, más aun teniendo el sitio activo utilizándolo como un sitio de búsquedas de internet teniendo entre las clasificaciones que en ella existe la mención a facebook y a otras redes sociales. Cabe destacar que si SS entra al sitio web facebok.cl cambia de nombre a MUSICAS.CL y una vez en él podemos observar que a mano derecha encontramos el link FACEBOOK CHILE y si hacemos click sobre él nos hace un reenvio a facebok.cl es decir a musicas.cl.

18.- Que, así las cosas, este caso consiste en una empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresión. Esta conducta viola 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 de la contraparte viola el espíritu con que fue concebido y redactado el actual reglamento chileno, cuyo pilar más esencial consiste también en la buena fe.

19.- Que, existe jurisprudencia que apoya nuestros argumentos para tal efecto es conveniente citar el fallo recaído sobre el nombre de dominio facebock.cl que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación.

20.- Que, además debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”.

21.- Que, diversa jurisprudencia arbitral, ha establecido que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

22.- Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que

llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

23.- Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

24.- Que, así como mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

25.- Que, 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. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, FACEBOOK, está incluida en el dominio de autos.

.

QUINTO: Que, en un otrosí, FACEBOOK INC. acompaño, los siguientes documentos:

1) Impresión del homepage de mi representada FACEBOOK.COM
2) Impresión de la historia de FACEBOOK INC, en WIKIPEDIA
3) Impresión de la página web www.FACEBOK.CL
4) Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en The New York Time
5) Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en elfinancierocr.com
6) Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el Diario El Pais de España.
7) Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en El Mercurio.
8) Copia del fallo recaído sobre el nombre de dominio feisbook.cl
9) Copia del fallo recaído sobre el nombre de domino facebock.cl
10) Certificado del NIC Chile que da cuenta de la titularidad del nombre de domino musicas.cl
11) Certificado del NIC Chile que da cuenta de la solicitud del nombre de domino facebok.cl

SEXTO: Que, con fecha 30 de Mayo se proveyó dicha presentación y se dio traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, don Jung Hyun Shin no efectúo presentación alguna.

OCTAVO: Que, con fecha 21 de Junio de 2011 se recibe la causa a prueba y se fija como punto sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: " Data y naturaleza de los derechos que las partes tienen sobre la expresión facebok". Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

NOVENO: Que, con fecha 4 de Julio de 2011, Maria Jose Arancibia en representación de FACEBOOK, INC, solicita tener por acompañados los documentos que ya forman parte del expediente y además acompaña los siguientes documentos:

1.- Impresión de la página http://tectonilogia.com/warning-acebook-facebok-faecbook/

2.- Impresión de la página http://america.infobae.com/notas/28311-Las-redes-sociales-acaparan-medios-y-empresas

3.- Impresión de la página http://www.prensalibre.com/noticias/Redes-parte-vida-diaria_0_509349077.html

4.- Impresión de la página http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=54902&secid=13

5.- Impresión de la página http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/29120741/

Que con fecha 4 de Julio se prove dicha presentacion y se notifica a las partes de la resolución.

DECIMO: Que, con fecha 13 de Marzo de 2012, y no existiendo ninguna diligencia pendiente, se cita a las partes a oir sentencia. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

SEGUNDO: Que, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de

solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha acompañado documentos en que se fundaría su mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio facebok.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede señalar que todo el juicio ha transcurrido en rebeldía, sin que este arbitro haya podido sopesar cuáles eran sus "derechos" sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o Facebook, Inc. señalo que se trata de una conocida empresa de origen norteamericana con presencia mundial y que cuenta con registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero para distinguir, entre otros, servicios de telecomunicaciones de la clase 38.

SEPTIMO: Que, además el nombre de dominio corresponde casi exactamente a su razón social, cuyo origen es mucho muy anterior a la traba de la litis. Que, actualmente la plataforma FACEBOOK tiene más de 1.7 mil millones de fotos de usuario y 160 Terabytes de almacenaje.

OCTAVO: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo único que hace es suprimir dos letras que son parte de la palabra book, sin que dicho cambio impida asociar al dominio materia de este arbitraje con el segundo solicitante.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento debemos señalar que, al momento de ingresar al nombre de dominio facebok.cl, este hace un reenvío a otra página de propiedad del primer solicitante, denominado musicas.cl. Que, con el mérito de lo anterior, no cabe sino concluir, que la finalidad que buscaba el primer solicitante con este nombre de dominio constituye una forma poco lícita de atraer personas para que ingresen a su sitio.

DECIMO: Que, la conducta del primer solicitante solo puede entenderse como el intento de enriquecerse a costa de la fama y notoriedad de la marca FACEBOOK.

UNDECIMO: Que por su parte, FACEBOOK INC. acredito con documentos que no fueron objetados por el primer solicitante que era la creadora de la expresión facebook, mucho antes de la traba de la litis. Que, dicha expresión se encuentra masivamente inscrita como marca comercial en el exterior, lo que determina que la expresión facebook goza de fama y notoriedad tanto en Chile como en el extranjero.

DUODECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que la Facebook Inc.utiliza masivamente su expresión en el mercado y que cuenta con una gran cantidad de clientes tanto en Chile como en el extranjero;

DECIMO TERCERO: Que, entonces para este arbitro se hace evidente, que la elección por parte del primer solicitante de la expresión facebok NO FUE AL AZAR, sino en un intento de atraer al público mediante el uso de una expresión famosa que se asocia a un tercero como es FACEBOOK, INC..

DECIMO CUARTO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas Comerciales, Notoriedad del signo pedido, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, Uso masivo en el mercado, están presente en los argumentos de éste, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que a FACEBOOK INC. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DECIMO QUINTO: Que, respecto de las costas, y habiéndose acreditado por parte del segundo solicitante conductas consideradas reñidas con la buena fe, este Arbitro ha resuelto condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque la principal prueba de redirección de la pagina a musicas.cl evidencia un intento de obtener un provecho basado en un derecho de terceros, lo que es del todo reprochable.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"facebok.cl"** asignándose, en consecuencia a FACEBOOK, INC.

SEGUNDO: Condénese a Jung Hyun Shin al pago de las costas en que haya incurrido el segundo solicitante en este proceso arbitral.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna

Matias Moreno Poblete