Santiago, cuatro de marzo de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 18718, de fecha 11 de octubre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <facebook-chile.cl>**.**

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Eliana del Carmen Chanqueo Chanqueo, RUT: 15.864.374-k, Dirección: Fundo R. Lafquén s/n Villarrica, y como segundo solicitante Facebook INC., representada por Sargent y Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda., Rut 79.713.300-0 Dirección: Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 11 de octubre de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día viernes 18 de octubre de 2013, a las 16.25 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 18 de octubre de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Leonardo Gerbaud, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia, conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 22, con fecha 23 de octubre del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 08 de noviembre de 2013.

A fojas 23, con fecha 07 de noviembre de 2013, doña María Luisa Valdés Steeves, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, facebook es una popular red social fundada el año 2004, operada por su mandante. Su sede principal se encuentra en Menlo Park, California, Estados Unidos, y actualmente cuenta con más de 3.500 empleados distribuidos a lo largo de sus múltiples oficinas internacionales. Su infraestructura está formada por una red de más de 50.000 servidores que usan el sistema operativo GNU/Linux. Su objetivo es hacer un mundo más abierto. En él, la gente puede estar conectada de forma permanente con sus familiares y amigos, enterarse de lo que está ocurriendo alrededor mundo y compartir todo lo desee, de la forma que prefiera y desde el lugar que quiera. Entre los diversos servicios de que dispone la red social se encuentran: compartir fotografías y videos, enviar mensajes, crear listas de amigos, crear páginas de fanáticos, promocionar marcas y empresas, ejecutar juegos, tener una línea de tiempo, crear eventos, crear grupos y hasta enviar regalos, está traducida en 70 idiomas y tiene más de 901 millones de usuarios activos en todo el planeta, siendo un 80% de estos de fuera de los Estados Unidos y Canadá. Diariamente más de 300 millones de fotografías son subidas a facebook, se producen más de 3.2 millones de “Me gusta” y se generan más de 3.2 millones de comentarios. Ha transformado la forma en la que las personas utilizan y ven la red global Internet, en nuestro país se han realizado estudios respaldados por prestigiosas universidades que acreditan que el 73% de los jóvenes chilenos de entre 18 y 29 años son usuarios de facebook;
b) Que, en abril de 2012 su mandante adquirió la popular aplicación de fotografías Instagram por mil millones de dólares. Posteriormente, en el mes de mayo, se abrió a la bolsa de Nueva York (Nasdaq) valorada en 104.000 millones de dólares bajo una extraordinaria expectación mundial, su influencia hoy en día ha llegado a tal punto que es considerada entre los medios de comunicación y expertos como una

verdadera revolución social, sobre todo por su innovadora forma de comunicarse a través de la red global Internet que cada día ocupa un lugar más importante en la sociedad moderna;

c) Que, como parte de la estrategia para proteger sus derechos, intereses y nombre comercial, ha registrado la expresión distintiva de su razón social y nombre de su servicio de plataforma en internet: Registro Nº 908.198, "facebook", denominativa, para distinguir *"herramientas como software, hardware y periféricos para desarrollar programas de computación para conexión en redes sociales, para la construcción de aplicaciones de conexión en redes sociales y para permitir la recuperación, carga, acceso y administración de datos, interfaz de programación de aplicaciones para programas de terceros y servicios en línea para conexión en redes sociales, herramientas como software, hardware y periféricos para construcción de aplicaciones de conexión en redes sociales y para permitir la recuperación, carga, acceso y administración de datos, programas para permitir cargar, registrar, mostrar, presentar, marcar, incorporar a un blog, compartir o proporcionar de otro modo medios electrónicos o medios de información o información a través de internet u otra red de comunicaciones"* en clase 9.Registro Nº 930.797, "facebook", denominativa, para distinguir *"servicios de información en línea que proporciona información en relación a y acerca de la vida universitaria, interés general, anuncios clasificados, comunidad virtual, conexión en redes sociales, compartir fotos y transmitir imágenes fotográficas; servicios de distribución de publicidad e información, a saber, proporcionar espacio para publicidad clasificada a través de la red computacional global; promoción de bienes y servicios de otros a través de internet; proporcionar bases de datos computacionales en línea y bases de datos que se pueden buscar en línea en el campo de la vida universitaria, interés general, anuncios clasificados, comunidad virtual, conexión en redes sociales, compartir fotos y videos, y transmitir imágenes fotográficas; servicios de comercialización, publicidad y promoción; entrega de servicios de consultoría en comercialización y publicidad; entrega de servicios de información e investigación de mercado; entrega de datos de comercialización; entrega de herramientas de comercialización para proporcionar información de mercado; servicios de distribución de información y publicidad, a saber, entrega de espacios de publicidad a través de la red computacional global(…); compartir o entregar de otra forma medios electrónicos o información a través de internet u otra red de comunicaciones; entrega del uso temporal de aplicaciones de programas que no se pueden bajar para avisos clasificados, comunidad virtual, conexión en redes sociales, compartir fotos, compartir videos y trasmitir imágenes fotográficas, servicios de presentación de personas y servicios de conexiones sociales, prestados a través de internet"* en las clases 35, 38, 41, 42 y 45.Registro Nº 921.141, "facebook", mixta, para distinguir productos en la clase 9.Registro Nº 928.864, "facebook", mixta, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 905.082, "facebook", mixta, para distinguir servicios en la clase 36.Registro Nº 930.788, "facebook", mixta, para distinguir servicios en la clase 45.Registro Nº 957.320, "facebook", mixta, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 957.321, "facebook"mixta, para distinguir servicios en la clase 42.Registro Nº 1.032.283, "facebook", mixta, para distinguir servicios en la clase 41. En el extranjero: Registro Nº 3881770, "facebook", denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 38, 41, 42 y 45 en Estados Unidos. Registro Nº 3041791, "facebook", denominativa, para distinguir servicios en las clases 35 y 38 en Estados Unidos. Registro Nº 4129126, "facebook", mixta, para distinguir servicios en las clases 35, 38 y 41 en Estados Unidos. Registro Nº 4102824, "facebook", mixta, para distinguir servicios en las clases 38 y 45 en Estados Unidos. Registro Nº 009776618, "facebook", denominativa, para distinguir productos en las clases 9 y 16 y servicios en las clases 35 y 36 en la Unión Europea. Registro Nº 009509399, "facebook", denominativa, para distinguir productos en las clases 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33 y servicios en la clase 43 en la Unión Europea. Registro Nº 009151192, "facebook", denominativa, para distinguir productos en la clase 9 y servicios en las clases 35, 36, 38, 41, 42 y 45 en la Unión Europea. Registro Nº 009151168, ""facebook", mixta, para distinguir productos en la clase 9 y servicios en las clases 35, 36, 38, 41, 42 y 45 en la Unión Europea;

d) Que, la asociación de la expresión "facebook", a su mandante ya se ha reconocido en sentencias arbitrales en materia de nombres de dominio. Destaca el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio "facebook-es.cl", (similar al nombre de dominio en disputa) dictado por el árbitro Sra. Jacqueline Abarza, con fecha 6 de diciembre de 2012. En dicho fallo expresamente se estableció: *"Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía sobre la que tiene derechos adquiridos otra persona, quien además ha acreditado ser su creadora y quien le ha dado fama y*

notoriedad a nivel internacional; Que de esta forma la inclusión de la expresión FACEBOOK, en el dominio en conflicto en estos autos, aún cuando se le haya agregado los caracteres "-es", dada la notoriedad de esta expresión como marca del segundo solicitante, en opinión de este sentenciador afecta derechos adquiridos de este último";

e) Que, resulta claro que los usuarios y consumidores relacionarán el nombre de dominio con su mandante y no con la demandada de autos, pues al enfrentarse al mismo lógicamente pensarán que se refiere al reconocido servicio que nuestra mandante FACEBOOK INC ofrece a través de su reconocida red social, FACEBOOK, en un sitio para Chile;

f) Que, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "facebook-chile.cl" a un sitio de Internet con información relativa a la red social de su mandante. Esto último debido a que el nombre de dominio en disputa simplemente reproduce la marca de su representada y el nombre de su famosa red social, sin que el agregado -CHILE logre dotarlo de la más mínima cuota de distintividad o mérito creativo. Para reforzar lo anterior, su mandante ya cuenta con una gran familia de nombres de dominio estructurados en la expresión facebook y que son muy similares al disputado: en chile: facebook.cl; facebook.cl; tvfacebook.cl; trucosfacebook.cl; thefacebook.cl; facebookschile.cl; pushtofacebook.cl; paginasdefacebook.cl; paginasfacebook.cl; nofacebook.cl; misterfacebookchile.cl; misterfacebook.cl; missworldfacebook.cl; missfacebooknorte.cl; mifacebook.cl; guiafacebook.cl; fiestafacebook.cl; facebooksexo.cl; facebooks.cl; facebookparty.cl; facebookmanager.cl; facebookmall.cl; facebooklatino.cl; facebookfriends.cl; facebookerotico.cl; facebookdeals.cl; facebookchileno.cl; facebookapps.cl; comohackearfacebook.cl;chilefacebook.cl;appfacebook.cl;aplicacionesfacebook.cl; aplicacionesdefacebook.cl; allfacebook.cl. En el extranjero: facebook.it; facebook.es;facebook.com; facebook.mx;facebook.fr;facebook.org;

g) Que, la demandada de autos se limitó a agregar la expresión "-CHILE" al nombre de dominio de su mandante, adición que no permite distinguir el dominio solicitado de las marcas, nombres de dominio y nombre comercial de su representada. Por el contrario, dicha incorporación sólo aumenta el riesgo de confusión entre los usuarios, al punto que deja en evidencia una intención positiva de causar engaño, los consumidores creerán que se trata de un sitio de su parte, en su versión para Chile, su parte cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real;

h) Que, es un hecho público y notorio que la expresión "facebook" se utiliza profusamente en el mercado virtual y real y que goza de fama y notoriedad a nivel mundial y corresponde a la razón social de su mandante, a sus reconocidas marcas registradas en Chile y en el extranjero y al servicio de red social más utilizado y famoso del mundo. Su mandante es la creadora de este signo y marca, utiliza a nivel mundial esta expresión no sólo en Internet, donde actualmente es líder indiscutida en las actividades en las cuales se desempeña, sino que también en el mercado real, cita varias páginas web;

i) Que, este nombre de dominio es confundible con su representada y los servicios que otorga y distinguen a través de Internet, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios; El término "CHILE" carece de distintividad, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile en internet, cita en apoyo dos sentencias de petrobraschile.com y pathfinder-chile.cl;

j) Que, el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". Así, en sentencias como promain.cl, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.";*

k) Que, la mala fe de la demandada queda en evidencia al haber solicitado un nombre de dominio virtualmente idéntico al nombre del famoso servicio de nuestra mandante, reproduciendo la internacionalmente reconocida expresión que corresponde a marcas registradas, nombres de dominio, razón social y servicios de su mandante, lo que sólo obedece a la intención de la demandada de obtener un beneficio improcedente del error en que pueden incurrir los usuarios al intentar ingresar al famoso sitio Web de su mandante. En segundo lugar, la mala fe de la demandada ha quedado en evidencia al solicitar la suma de cincuenta mil pesos chilenos (50.000 pesos) a cambio de su desistimiento del nombre de dominio

en disputa. De hecho, mediante correo electrónico enviado con fecha 19 de agosto de 2013, la solicitante señaló: *"hola, si desean quedarse con el dominio www.facebook-chile.cl, $50.000.-"* En este sentido, queda en evidencia que la intención de la demandada es la de obtener un beneficio económico indebido, que no es compatible con los derechos pre-existentes de su mandante sobre su marca "facebook" y el costo real de una solicitud de nombre de dominio en nuestro país ($ 18.900.-). En tercer lugar, la demandada de autos al tiempo de solicitar facebook-chile.cl también solicitó el nombre de dominio yotube.cl, el cual se estructura de manera virtualmente idéntica al dominio disputado, esto es, utilizando una expresión similar a un signo distintivo que corresponde a una marca de un tercero famosa y notoria dentro del mercado nacional (YOUTUBE), dando cuenta de que no se trata de un hecho aislado sino una conducta recurrente de la demandada el solicitar nombres de dominio con la finalidad de venderlos y así obtener un beneficio improcedente a través de su solicitud;

l) Que, el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile dispone que servirá para evidenciar y demostrar la mala fe en un nombre de dominio: *"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."* Lo anterior ya ha sido reconocido previamente en sentencias arbitrales sobre asignación de nombres de dominio, al condenar en costas a los primeros solicitantes, que sin un interés legítimo, solicitan como nombre de dominio una expresión idéntica al nombre de la red social más famosa del mundo;

ll) Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha dicho relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, HP, SONY o GOOGLE, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;

m) Que, aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales;

n) Que, el dominio requerido es de gran interés para su representada, toda vez que es un hecho público y notorio que dicha expresión se encuentra asociada por los usuarios de Internet y consumidores a ella, pues la asocian directamente;

o) Que, con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene*

derechos." ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;

p) Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

q) Que, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que:"*Art. 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: 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.";*

r) Que, hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la demandada, se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca "facebook", además de inducir a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero, aumentando el riesgo de error entre los usuarios de Internet, que podrían pensar con toda razón que han entrado a un sitio web de su mandante para el servicio facebook en Chile, lo cual obviamente no es así, se reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado;

rr) Que, corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por su mandante. Resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. Su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en investigación, tecnología, infraestructura y otra serie de bienes tangibles, sin perjuicio de lo cual, el nombre con el cual es conocido su servicio de red social y el nombre de las herramientas que la componen constituyen sus activos más importantes. En efecto, el signo "facebook" identifica y distingue a su mandante a nivel mundial, y así es reconocido por los usuarios de Internet;

s) Que, el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional, su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio, toda vez que dicha expresión contiene íntegramente sus marcas comerciales, razón social y nombre comercial, además de ser virtualmente idéntica a sus nombres de dominio registrados en Chile (.CL);

t) Que, tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, en este caso su parte;

u) Que, corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. El nombre de dominio en conflicto, contiene íntegramente el nombre de su famosa herramienta que ofrece en Internet a través de su red social, respecto de la cual es legítimo dueño, sin que en nada tenga que ver, haya intervenido o colaborado la demandada de autos;

v) Que, la expresión "FACEBOOK" que identifica a la famosa red social de su mandante en el mercado, se utiliza efectivamente en internet. Ingresando "facebook-chile" en el famoso buscador GOOGLE podemos apreciar que todos los resultados aluden a la conocida red social de su mandante y versión para el mercado de habla hispana;

w) Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 septiembre de 1991 dispone en su artículo 8 que:"*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Como se observa, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el sólo hecho de ser tal nombre comercial. Por su parte, el artículo 6 bis del Convenio de París establece

expresamente que "*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*". Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "facebook", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria;

x) Que, el artículo 10 bis sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a 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: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.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.*Las normas del Convenio de París antes citadas, tienen rango de ley y plena vigencia en Chile;

y) Que, la Ley Nº 20.169 sobre Competencia Desleal enumera en su artículo 4 aquellos actos que serán considerados como constitutivos de conductas de competencia desleal, enumeración que no reviste el carácter de taxativo. En este sentido, la letra a) de dicho artículo señala expresamente que *se considera un acto de competencia desleal*: "*a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero*";

z) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en lo principal de esta presentación.
2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en el Nº 3 de lo principal de esta presentación.
3. Impresión de la página Web oficial de su mandante www.facebook.com y que da cuenta de los servicios de nuestra representada en 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 nuestra 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 "FACEBOOK-CHILE" en el buscador Google 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;
7. 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
8. 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 importante medio de comunicación y en la red global Internet.
9. Impresión del importante medio de comunicación www.cnnespanol.com en donde aparece una noticia titulada "facebook supera 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.

10. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI, por los nombres de dominio facebookclub.com, facebookdevelopment.com y facebookintegration.com, entre otros.
11. Copia de la sentencia de revocación recaída sobre el nombre de dominio facebook.cl con fecha 14 de enero de 2009.
12. Copia de la sentencia recaída sobre los nombres de dominio facebookapps.cl, facebookpage.cl, facebock.cl, facebook-es.cl, marketingfacebook.cl, y facebok.cl.
13. Copia de la sentencia recaída sobre los nombres de dominio "pathfinder-chile.cl" y "petrobraschile.com"
14. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.
15. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio promain.cl de fecha 6 de julio de 2009.

Con fecha 18 de noviembre de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 18 de noviembre del 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 25 de noviembre de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 263, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo, el agregado Chile, efectivamente no otorga distintividad, al aludir a nuestro país, justamente confunde al público, que pensará con toda lógica que es un sitio habilitado para Chile y no algo diferente o de otro servicio o parte, resultando razonable la aprehensión del segundo solicitante.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, el hecho de utilizar facebook, que en materia de marcas es lo que se denomina una marca pública y notoria, eso importa que dentro de la sociedad, el común de las personas la conozcan y utilicen, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma por los ciudadanos y conlleva importantes consecuencias, como la gran inversión publicitaria de las mismas, y los grandes esfuerzos para protegerlas, que importan grandes inversiones detrás de las mismas. Esto resulta ser un hecho público y notorio. Es evidente que se afecta el área de protección de la marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio y al no conocer la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar que no afectará el giro del segundo como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "facebook", se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, y extranjero, idénticas al dominio solicitado, para varias clases y servicios relacionados a Internet, determinándose que es el creador del signo, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha acreditado, de forma alguna el giro que desarrollará con el dominio, como tampoco que el uso que pretende dar al dominio solicitado no coincide con las clases registradas del segundo, y la protección consiguiente, que tales marcas proporcionan. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilización del término "facebook" por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, más el agregado Chile, que no logra darle una distintividad suficiente, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que pueda generar confusión. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestión.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probó de forma alguna.

NOVENO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está*

llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". En el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

- En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "facebook-chile.cl", al segundo solicitante Facebook INC., representada por Sargent y Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda., Rut 79.713.300-0, sin costas, dada la inactividad procesal del primer solicitante.

- Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

- Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

- Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

- Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 18718- 2013

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.