Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **failbook.cl**
Oficio OF14194

VISTOS:

1. Que con fecha 12 de enero de 2011, don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO solicita la inscripción del nombre de dominio **failbook.cl**. Posteriormente, con fecha 1 de febrero de 2011, FACEBOOK INC. representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **failbook.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF14194, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 9 de mayo de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 13 de mayo de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En esta audiencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 20 de mayo de 2011, el Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica a las partes por resolución de fecha 31 de mayo de 2011;

6. Que con fecha 27 de mayo de 2011, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., presenta demanda de asignación del dominio **failbook.cl**, señalando que según lo indicado por 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*."

   La empresa FACEBOOK INC. fue creada por Mark Zuckerberg, estudiante de la

Universidad de Harvard, cuya intención fue 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 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.

En julio del 2007, FACEBOOK INC. 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 le empresa, el 1,6%, a Microsoft a cambio de USD 240 millones, con la condición de que FACEBOOK INC. 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.

FACEBOOK INC. actualmente tiene más de 1.7 mil millones de fotos de usuarios y 160 Terabytes de almacenaje. 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 de NIC Chile exige para detentar derechos sobre un nombre de dominio.

El Segundo Solicitante agrega que don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO solicita el nombre de dominio con una semejanza notoria en su parte fonética con la marca de FACEBOOK, INC. (www.facebook.com) y el concepto que puede existir detrás de esto puede ser un mal uso de su nombre, dado el concepto de "Fail" que se traduce como una falla, cuyo contexto podría especularse que se trataría de indicar fallas de la red social mundialmente conocida.

FACEBOOK INC. indica que al comparar su marca con el nombre de dominio en disputa, queda clara la similitud y cuasi coincidencia entre el nombre de dominio, la marca comercial y la razón social de **"FACEBOOK"** con el nombre de dominio en disputa. Incluso fonéticamente son idénticos, de acuerdo al diccionario: **Fail** [fe□l] y **Face** [fe□s].

El Segundo Solicitante añade que **"FACEBOOK"**, es una de las marcas más famosas y prestigiosas del mundo en lo que dice relación a la integración de redes sociales en Internet. Por tanto, la solicitud del nombre de dominio **failbook.cl** causará daño a este negocio, ya que en este caso don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO busca apropiarse de la identidad y aprovecharse de la fama y prestigio de FACEBOOK INC. En este sentido, estima que existe en el actuar del Primer Solicitante una radical mala fe, que se expresa en el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que FACEBOOK INC. ha construido y que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina marca renombrada.

El Segundo Solicitante argumenta que, además, la conducta del Primer Solicitante

inducirá a confusión a los consumidores, quienes creerán que lo que haga don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO con el nombre de dominio **failbook.cl** tiene relación con FACEBOOK INC.

FACEBOOK INC. considera que este caso consiste en una empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicha trayectoria comercial utilizando la misma expresión. Estima que 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 don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO viola el espíritu con que fue concebido y redactado el actual reglamento chileno, cuyo pilar más esencial consiste también en la buena fe. En este sentido, de aceptarse que el Primer Solicitante sea titular del nombre de dominio en conflicto, se transmitirá a los visitantes de **failbook.cl** la sensación de que se está ante un sitio vinculado a FACEBOOK INC., o amparado por él, lo que no es correcto y es totalmente alejado de la realidad.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, y si favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, opina que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, estima que el concepto **failbook.cl** se asocia inequívocamente con el nombre con que FACEBOOK INC. es conocida por el público consumidor, por lo que la sola posibilidad de confusión entre los conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado, incluyendo la marca y la indicación del giro protegido. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*".

A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de FACEBOOK INC., al señalar: *"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."*

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

El Segundo Solicitante hace presente que la jurisprudencia, en la sentencia recaída en el nombre de dominio **feisbook.cl** dictada por el árbitro don Ricardo Sandoval López, en su considerando quinto señala lo siguiente: *"QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "feisbook.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "feisbook.cl" en función de la marca FACEBOOK, que identifica la marca registrada con la expresión FACEBOOK, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca "FACEBOOK" registradas por FACEBOOK INC.,y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada."*

FACEBOOK INC. estima que la solicitud de nombre de dominio presentada por don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO corresponde a un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. Por su parte el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Nº 425 y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, se refiere en su artículo 6 *bis* a la marca famosa o notoria (o marcas notoriamente conocidas), señalando*: "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".

Por último, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO con el concepto **failbook.cl**, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con FACEBOOK INC. Añade que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al de él, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir el de FACEBOOK INC.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a FACEBOOK INC. como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento le otorga a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, FACEBOOK INC. solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **failbook.cl**;

7. Que con fecha 31 de mayo de 2011, se provee la presentación hecha con fecha 27 de mayo de 2011 por don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., lo que es notificado a las partes por correo

electrónico;

8. Que con fecha 7 de julio de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que conforme a los antecedentes allegados a este juicio por el Segundo Solicitante, y no objetados por el Primer Solicitante, FACEBOOK INC. ha acreditado ser una empresa dedicada a las redes sociales de Internet, creada con la intención de constituir una comunidad basada en que la gente compartiera sus gustos y sentimientos a través de la red. Actualmente, cuenta con más de 500 millones de usuarios a través del mundo, operando su página en a lo menos 70 idiomas y almacenando más de 1.7 mil millones de fotos de usuarios y un total de más de 160 Terabytes de información;

6. Que, asimismo, el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos y que fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"FACEBOOK"**, tratándose de un signo registrado en el extranjero para distinguir servicios de las clases 38 y 41. No obstante, el Segundo Solicitante no ha acreditado que la marca **"FACEBOOK"** se encuentre actualmente inscrita en Chile;

7. Que, además, mediante la documentación acompañada, se ha acreditado la fama y notoriedad de la marca **"FACEBOOK"** del Segundo Solicitante y, no obstante que la

fama alegada ha sido debidamente acreditada en estos autos por FACEBOOK INC., este sentenciador estima que la calidad de famosa de la marca **"FACEBOOK"** tanto en el mercado chileno como en el extranjero, es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como "*aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión*", por lo que incluso podría haberse prescindido de las pruebas que establecieron la fama y notoriedad de la marca mencionada;

8. Que es precisamente FACEBOOK INC. quien le ha conferido a la marca **"FACEBOOK"** fama, notoriedad y prestigio en el mundo entero;

9. Que el nombre de dominio de autos está conformado por dos palabras del idioma inglés, a saber, "FAIL" que significa "fallar" o "fracasar", y "BOOK" que significa "libro". La combinación de estas palabras, "FAIL BOOK", si bien podría traducirse como "libro de fracasos", no es una palabra que exista como tal en inglés, por lo que es factible pensar que la idea del Primer Solicitante es que el dominio pedido sea similar a la marca comercial **"FACEBOOK"**, como señala el Segundo Solicitante;

10. Que en todo caso, el Primer Solicitante, don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

11. Que por el mero hecho de que don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO haya solicitado primero el nombre de dominio **failbook.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

13. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por FACEBOOK INC., así como la falta de ellos por parte de don GINO ALONSO BARAHONA MALDONADO, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **failbook.cl** al Segundo Solicitante, FACEBOOK INC., RUT Nº 78.310.380-K.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 28 de julio de 2011.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9