Santiago, 5 de abril de dos mil diez.

VISTOS,

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, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**fbook.cl**", siendo partes don LAMUEL LUKAS LUIS DONOSO MOSCHENI, domiciliado en Albatao 4064, Puente Alto, Santiago; y, FACEBOOK, INC. Rep. Por Silva & Cia., domiciliado en 1601 S. California Ave, Estados Unidos.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió don Fernando Andrés Ponce Sáez, quien acreditó su personería, en representación del Segundo Solicitante. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante cumplió con las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante efectuó su presentación, señalando sus pretensiones para la asignación del nombre de dominio y acompañando un conjunto de documentos. El solicitante, argumentó su petición en los siguientes argumentos:

- Que el Segundo Solicitante asegura requerir el dominio para proteger derechos marcarios, en circunstancias de que no tiene las marcas FBOOK o FBOOK.CL
- Que existen diversos dominios registrados para FBOOK que no pertenecen a Facebook, tanto entre los gTLD (.com, .net y .org) como entre los ccTLD (.co.uk, .com.ar y .es).

- Que el sitio correspondiente a "fbook.cl" pretende ser y ha sido desarrollado como un buscador de libros para aumentar los niveles de lectura en la juventud chilena y acercar la literatura a través de un medio masivo como Internet, y, por lo tanto, bajo ningún aspecto se relaciona con el sitio del Segundo Solicitante.
- Que el sitio que se proyecto, no pretende generar lucro, sino mantenerse con el aporte de instituciones públicas y privadas que no han sido solicitadas aun en atención al conflicto actual.
- Que el signo es diferente al del Segundo Solicitante, ya que debe pronunciarse "efe book". Además, la letra "F" no es registrable y tampoco es el genérico "libro", traducción al español del elemento "book".
- Que el sitio, como sitio buscador de libros, comienza con la letra "F" en alusión a la palabra "Find" que quiere decir "buscar en inglés". Se desechó la alternativa de FINDBOOK porque FBOOK estaba disponible y porque el nombre de dominio necesariamente debía contener una expresión corta.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión de www.nic.cl con información de la inscripción del dominio del segundo solicitante.
2. Impresiones de www.inapi.cl sobre la búsqueda de la marca "fbook".
3. Impresiones de la página web www.fbook.net.
4. Impresiones de la página web www.fbook.com
5. Impresiones de la página web www.fbook.org.
6. Impresiones de la página web www.fbook.us.
7. Impresiones de la página web www.fbook.co.uk.
8. Impresiones de la página web www.fbook.es.
9. Impresión de www.nic.ar sobre el dominio www.fbook.com.ar
10. Impresión del dominio www.fbook.cl

SEXTO: El Segundo Solicitante presentó su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando la asignación a su nombre y fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

- Que, en el desarrollo de Internet se ha hecho necesario aplicar ciertos principios del derecho comercial, como el derecho del actor comercial a "capitalizar" su trayectoria, sin que Internet pueda atentar contra esos derechos obtenidos por la inicativa y esfuerzo en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, deberá obviarse la aplicación del principio "*first come, first served*".
- Que, Facebook es un sitio web de redes sociales, con millones de usuarios en todo el mundo que ha generado cuantiosas transacciones y ganancias.
- Al Segundo Solicitante, en su calidad de creador, propietario y usuario del dominio www.facebook.com le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto toda vez que es fonéticamente idéntico a su marca y razón social.
- Que, el Primer Solicitante evidencia mala fe en su conducta toda vez que busca hacerse de mala forma de su identidad para aprovecharse de la fama y prestigio de Facebook, generándole perjuicio y confusión a los usuarios que ingresen a "fbook.cl".
- Que asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante atentaría contra el principio del "*fair use*" y contra el sistema económico por permitir que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra al utilizar una expresión que inequívocamente se asocia con Facebook.
- Que de acuerdo al Reglamento de NIC Chile, los solicitantes de nombres de dominio deben asegurarse de no vulnerar derechos de terceros válidamente adquiridos.
- Que procede aplicar los principios que se desprenden de las normas del Reglamento relativas a la revocación de una inscripción vigente, especialmente en cuanto a no permitir la existencia de registros engañosamente similares a una marca de producto o de servicio.
- Que hace presente la amenaza de la dilución de la imagen comercial o marcaria que implica la existencia en el mercado de una expresión identificatoria similar a la marca, nombre de dominio y razón social de su representada, situación que estima injusta y contraria a derecho ya que afecta su derecho de propiedad, atentando contra la identidad comercial, concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa.
- Que, citando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se debe rehusar o invalidar un registro que constituya una reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión.

- Que conforme al mismo Convenio, se deben prohibir actos contrarios a la leal competencia como, por ejemplo, crear confusión respecto de productos o actividades de un competidor.
- Que, conforme al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.
- Que, finalmente, estima que debe asignársele el nombre de dominio en atención a su legítimo interés, marcas comerciales, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento en el mercado.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Los documentos que dan cuenta de mi personería para actuar en autos y de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
2. Impresión del homepage de mi representada FACEBOOK.COM
3. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TERRA ESPAÑA
4. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TRANSMEDIA.CL
5. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TELEVISION NACIONAL DE CHILE
6. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en la sección MOUSE.CL de COPESA
7. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el diario CLARIN de Argentina
8. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en EL TIEMPO de Colombia
9. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en INFONEWS.COM
10. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida EMOL.CL de EL MERCURIO de Chile
11. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el INTERNACIONAL HERLAD TRIBUNE

12. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el TORONTO STAR de Canadá.
13. Impresión de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en TVNZ de Nueva Zelandia.
14. Listado de algunas marcas FACEBOOK registradas en el Mundo por mi representada.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas ambas presentaciones, tuvo por acompañados los documentos presentados y confirió los traslados respectivos a ambas partes

OCTAVO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante expuso lo siguiente:

- Que no tiene relación alguna con Informática y Publicidad Limitada, empresa mencionada por el Segundo Solicitante como titular de la primera solicitud, y que desconoce la vinculación referida, rechazando la imputación de tratarse de una empresa dedicada al rubro informático.
- Que no es efectivo que existe identidad fonética entre el nombre de dominio y la marca, toda vez que, reitera, el nombre es un acrónimo compuesto por la letra "efe" y la palabra "book" y debe pronunciarse necesariamente "efe book".

NOVENO: Que, evacuando el traslado conferido, el Segundo Solicitante expuso lo siguiente:

- Que no se explica la elección del nombre de dominio del Primer Solicitante, en atención a que el contenido del sitio es en castellano y el nombre elegido en inglés y cuasi idéntico a su marca famosa. En conformidad a lo anterior, sugiere, es más razonable buscar un nombre original en castellano que no se asemeje su marca notoria dotada de fama y prestigio.
- Que es mundialmente conocida por la sigla F según acredita mediante búsquedas en el buscador www.google.com, y además tiene registros de la marca FBOOK y la marca F.
- Que la referencia a diferentes nombres de dominio confirma sus alegaciones, ya que se trata de sitios competidores o parasitarios de FACEBOOK, configurando un caso de "*cybersquatting*".

Junto a la presentación acompañó los siguientes documentos:

1. Copia simple de certificado de marca comercial FBOOK registro Nº 77039127 emitido en Estados Unidos
2. Copia simple de certificado de marca comercial F registro Nº 77934145
3. Impresión de resultado de F de Facebook en buscador de imágenes del motor de búsqueda Google.
4. Impresión de homepage del sitio web www.facebook.com de nuestra parte.
5. Impresión del homepage actualmente del nombre de dominio www.fbook.cl por la parte contraria.
6. Impresión de homepage de sitio web del nombre de dominio www.fbook.org en que claramente se busca especular con el nombre de dominio.
7. Impresión de homepage de sitio web del nombre de dominio www.fbook.us en que claramente se busca especular con el nombre de dominio.
8. Impresión de homepage de sitio web del nombre de dominio www.fbook.co.uk en que claramente se busca competir parasitariamente con mi representada.

DECIMO: Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos, por acompañados los documentos y, atendido el mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

UNDECIMO: Que, los documentos acompañados por las partes fueron presentados en tiempo y forma, y que no han sido objetados, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODECIMO: Que, ambas partes han expuesto su interés en obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. El Primer Solicitante pretende la asignación para ofrecer un servicio de búsqueda de libros y temas relacionados a la literatura, así como para la promoción de de la lectura en diferentes sectores de la sociedad. A su vez, el Segundo Solicitante ha interpuesto su solicitud para la protección de sus derechos validamente adquiridos con anterioridad en virtud de los registros marcarios y nombres de dominio de los cuales es titular, en atención a la similitud entre estos y el nombre de dominio en disputa.

DECIMOTERCERO: Que, en atención a lo expuesto precedentemente y a los argumentos y pruebas acompañados, no es posible concluir que alguno de los solicitantes se encuentre de mala fe ya que ésta no ha sido acreditada. De esta manera, es dable presumir que ambas partes poseen intereses legítimos en la asignación del nombre de dominio y corresponderá determinar, por tanto, cuál de estos intereses deberá primar para la asignación del nombre de dominio.

DECIMOCUARTO: Que, respecto del argumento expuesto por el Primer Solicitante, relativo a la existencia de otros nombres de dominio iguales tanto entre los gTLD (.com, .net y .org) como entre los ccTLD (.co.uk, .com.ar y .es), deberá ser desestimado para resolver este asunto ya que no es posible determinar si existe o no un perjuicio efectivo al titular del dominio www.facebook.com con la existencia de los registros mencionados.

DECIMOQUINTO: Que, por otra parte, el Segundo Solicitante ha señalado que la asignación del nombre de dominio en disputa a cualquier tercero que no sea el titular del dominio y marca Facebook atentaría contra sus derechos válidamente adquiridos y sería inductivo a error o engaño, entre otras consideraciones, en virtud de la similitud y fácil asociación entre "facebook" y "fbook". Respecto de lo anterior, el análisis comparativo permite concluir que si bien existe alguna relación entre ambos signos, dada únicamente por la expresión "book", que en ambos casos es sólo parte del nombre de dominio que sustenta los intereses de los solicitantes, también es dable destacar que en el resto existen diferencias suficientes para hacerlos distinguibles. Por lo demás, la titularidad de marcas y nombres de dominio, como lo ha señalado la jurisprudencia uniforme de este sentenciador, no implica *a priori* la titularidad de derechos sobre nombres de dominio con expresiones similares. A mayor abundamiento de lo anterior, si bien existen derechos marcarios inscritos a nombre del Segundo Solicitante, y los nombres de dominio cumplen una función distintiva similar a la de las marcas, existiendo innegables relaciones entre ambos conceptos, no son aplicables de la misma manera a la solución de conflictos por nombres de dominio aquellos criterios para resolver los asuntos regulados por la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, en particular aquellos criterios referidos en el artículo 20 de la referida ley, como también este tribunal arbitral lo ha señalado en numerosos fallos anteriores.

DECIMOSEXTO: Que, tal como se ha señalado, de parte del Primer Solicitante ha quedado demostrado un legítimo uso del sitio Web identificado con el nombre de dominio en disputa, por lo que a la luz de los antecedentes allegados al proceso es posible concluir que los contenidos actuales y las finalidades que persiguen en el ámbito comercial o de las redes sociales tanto de www.fbook.cl como de www.facebook.com son diferentes y es altamente presumible que no entren en colisión en el futuro. Dicho esto, no es dable concluir que exista perjuicio para el Segundo Solicitante en la asignación del nombre de dominio al primero de los solicitantes.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"fbook.cl" al Primer Solicitante,** don **LAMUEL LUKAS LUIS DONOSO MOSCHENI**, domiciliado en Albatao 4064, Puente Alto, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

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

Rol Nº 5-2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.