Arbitraje nombre de dominio laborun.cl

Oficio NIC 7765-2007

Santiago, 3 de Enero de 2008.

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, por Oficio NIC 7765-2007, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "laborun.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 23 de Julio de 2007, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 3 de Agosto de 2007, a las 15:30 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 3 de Agosto de 2007 a las 15.30 horas se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Carolina Baeza Yévenes en representación de LABORUM COM CHILE S.A y don Claudio Quiroz Peredo en representación de Internacional Cluster Chile S.A. No hubo conciliación entre las partes y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 17 de Agosto de 2007, y estando dentro de plazo, don Rodrigo Puchi Zurita en representación de LABORUM COM CHILE S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1.-Que, mi representada corresponde a una empresa que está abocada a generar una novísima forma de buscar empleo. A través de su portal se ingresan curriculums de personas, para contactarlas con la más variada gama de ofertas de empleo.

2- Que, en la actualidad corresponde al sitio de trabajos N° 1 en Chile, contando en su base de datos con más de 1.400.000 curriculum vitaes y teniendo más de 36 mil empresas registradas.

3.- Que esta empresa surge en el año 1999, representando el punto de encuentro de personas que buscan trabajo y las más prestigiosas empresas que necesitan de trabajadores. Tan

importante ha sido su labor, que en el año 2006, mi representada logró una participación de mercado del 75%, en cuanto a los avisos publicados crecieron en un 67% y las postulaciones alcanzaron la cifra de 6.000.000.

4.- Que, Laborum com Chile SA en pos de una excelencia de sus servicios, ofrece una gama de alternativas que van desde la publicación de avisos de trabajo, herramientas de administración de C/V, sitios de trabajo corporativos, llegando hasta completos procesos de selección de personal. Incluso más, en esta línea de oferta de empleos, desde el año 2004 se crea la oferta denominada Laborum Selección, a través de la cual se busca el reclutamiento y selección de cargos de niveles ejecutivos, profesionales y administrativos.

5.-Que, entonces, a la luz de lo señalado, tenemos que mi mandante es un agente que tiene posicionada mercantilmente una determinada expresión, LABORUM, la cual incluso pudiera señalarse que ya se encuentra en el inconsciente colectivo de los consumidores. No obstante ello que de por si es suficiente para atribuir un mejor derecho a Laborum com Chile S.A, y en pos de una adecuada protección de sus signos, Laborum com Chile S.A. ha obtenido sendos registros sobre la expresión LABORUM, conforme a las siguientes especificaciones:

a. Marca **LABORUM.COM UN MILLON DE TRABAJOS PARA CHILE (frase de propaganda)**, solicitud N° 746.022, distintiva de servicios de la clase 38.

b. Marca **LABORUM.COM**, solicitud Nº 762.782, distintiva de servicios clase 41.

c. Marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.783, distintiva de productos de la clase 16.

d. Marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.784, distintiva de servicios de la clase 25.

e. Marca **LABORUM.COM, TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.785, distintiva de servicios de la clase 38.

f. Marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.786, distintiva de servicios de la clase 42.

6.- Que, incluso más, Laborum com Chile S.A es titular de los siguientes nombres de dominio:

a. www.laborum.cl

b. www.laborum.com

7.- Que, entonces, a la luz de lo anterior, nos damos cuenta que LABORUM es una empresa conocida, posicionada, reconocida, y que además cuenta con sendos registros marcarios que le confieren un derecho prioritario sobre su expresión.

8.- Que, en cuanto al conflicto propiamente tal, tenemos que la expresión en conflicto es LABORUN.CL, la cual representa UNA VARIANTE SIN ALTERACIÓN ALGUNA EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN LABORUM.

9.- Que, a la luz de los argumentos invocados y de las probanzas aportadas, podemos destacar a modo de conclusión parcial que:

a. Laborum Com Chile S.A. es una reconocidísima empresa que ofrece servicios de oferta de trabajo.

b. Que estos servicios se ofrecen casi exclusivamente por Internet, publicitándose en los diversos medios de comunicación escrita del país.

c. Lo anterior se ve reflejado y materializado en una expresión LABORUM, la cual es conocida e identificada por el consumidor y el más amplio espectro de empresas.

d. Que a mayor abundamiento, mi mandante tiene derechos marcarios sobre dicha expresión, lo que representa una materialización registral del monopolio que detenta sobre la misma.

10.- Que, en relación al nombre de dominio en disputa, LABORUN, podemos afirmar que representa una variante sin relevancia en relación a LABORUM, de lo cual se colige que si alguien tiene un derecho prioritario sobre dicha expresión, dicha persona es Laborum Com Chile S.A.

11.- Que, en este sentido, existe un pronunciamiento emanado de Autoridad, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, en donde se señaló: (considerando 7.8):

"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas 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 o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

11.- Que, entonces, al analizar la presente situación nos damos cuenta que el conflicto está trabado entre mi mandante que identifica o singulariza sus páginas webs con una expresión que ha alcanzado un alto nivel de posicionamiento y una persona que pretende arrogarse derechos sobre una variante mínima de la misma.

12.- Que, precisamente, por dichas consideraciones, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señaló en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

13.- Que, Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta..

14.- Que, esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los artículos 4 y 13 de dicho cuerpo legal.

15. Que, como se puede apreciar, sería absolutamente previsible que de existir un nombre de dominio, que claramente cumple funciones publicitarias, prácticamente idéntico a la expresión laborum, respaldado por registros marcarios, induciría necesariamente al consumidor a errores o confusiones que deben ser evitados.

16.- Que, finalmente, la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta

categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

17.- Que, en definitiva, es un hecho evidente que Laborum Com Chile S.A es una reconocida empresa del mercado, quien registró una expresión que es portadora de un alto nivel de posicionamiento, con lo cual mi representada es quien tiene mejor derecho sobre la expresión en conflicto.

QUINTO: Que en un otrosí, Laborum Com Chile S.A. acompaña los siguientes documentos con citación:

1) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM UN MILLON DE TRABAJOS PARA CHILE (frase de propaganda)**, solicitud N° 746.022, distintiva de servicios de la clase 38.
2) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM**, solicitud Nº 762.782, distintiva de servicios clase 41.
3) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.783, distintiva de productos de la clase 16.
4) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.784, distintiva de servicios de la clase 25.
5) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM, TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.785, distintiva de servicios de la clase 38.
6) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca **LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE**, solicitud Nº 762.786, distintiva de servicios de la clase 42.

7) Copia del impreso obtenido del sitio web www.laborum.cl.

8) Copia del impreso obtenido del sitio web www.laborum.com.

9) Publicidad en revista Quépasa, edición Nº 1880, del 20 de Abril de 2007.

10) Publicidad en el diario LA HORA, del 09 de abril y 14 de Mayo de 2007.

11) Publicidad en diario La Tercera de fecha 29 de abril de 2007.

a.- Que, Con fecha 4 de Diciembre de 2007, se proveyó la presentación de LABORUM COM CHILE S.A. y se le dio traslado por el término establecido. Dicha resolución fue notificada por correo electrónico.

SEXTO: Que, con fecha 20 de Diciembre de 2007, y visto el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia, y se notifica dicha resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 31 de Diciembre de 2007, y como medida para mejor resolver se apercibe al primer solicitante para que haga sus descargos.

OCTAVO: Que con fecha 31 de Diciembre de 2007, y vía correo electrónico don Claudio Quiroz por International Cluster Chile S.A. hace su presentación en la que señala lo siguiente:

1. Que, en relación al dominio www.laborun.cl su significado viene de la composición de las palabras "Labor Unión". El presente sitio, que esta en construcción y esta orientado a ser un punto de unión y encuentro entre personas que buscan información en diversos rubros.

2. Que, en relación a palabras compuestas no registradas o con derecho de autor, según diverso fallos el primer derecho es para el primer solicitante, algunos ejemplos entre otros www.metrosur.cl, www.bchile.cl.

3. Que. este dominio, a la fecha de su solicitud no tenia ningún solicitante en Chile, más aún, en los dominios con extensiones diferente a .cl como ".com y .net" los propietarios son diferentes a la empresa chilena solicitantes, siendo el laborun.cl su propietario una empresa canadiense.

4.- Que, otras extensiones no están solicitadas por nadie. Que, por tal motivo, la solicitud que realizo nuestra empresa en relación al nombre "laborun" fue en virtud que no existía ningún solicitante ha la fecha con ese dominio, y no hay propiedad de marca sobre esta palabra.

5.- Que, por otra parte en ningún caso se puede considerar como elemento de atribuir o derecho sitios que tengan una relación de sonido fonético parecido o nombres similares ya que lo que se inscribe es un nombre particular, en Nic Chile se encuentran múltiples caso de dominios con nombres similares y propietarios diferentes. Algunos ejemplos:

Google, Gogle tienen un propietarios y Gooogle.cl tiene otro propietarios o **wwwgoogle.cl** .www.casa.cl www.casas.cl; www.globo.cl www.globos.cl

6.-Que, de igual manera en Nic uno encuentra que la palabra "trabajo" tiene diferentes dominios, acepciones y propietario. De igual manera es la palabra "labor" que tiene distintas acepciones o compuestos.

labor.cl	Última modificación: 2006/10/10 02:38:18 GMT
laboral.cl	Última modificación: 2006/07/10 13:14:37 GMT
laboral21.cl	Última modificación: 2006/03/20 09:32:30 GMT
laboralchile.cl	Última modificación: 2006/03/07 16:47:01 GMT
laboralia.cl	Última modificación: 2007/09/12 21:50:00 GMT
laboralistas.cl	Última modificación: 2007/11/19 16:01:14 GMT

trabajo.cl	Última modificación: 2005/06/08 07:07:07 GMT
trabajo-empleo.cl	Última modificación: 2007/01/18 22:27:46 GMT
trabajoactivo.cl	Última modificación: 2006/07/10 10:01:44 GMT
trabajobusco.cl	Última modificación: 2005/12/21 05:39:10 GMT
trabajochile.cl	Última modificación: 2007/07/17 15:12:10 GMT
trabajocolaborativo.cl	Última modificación: 2006/11/26 09:14:43 GMT
trabajoenaltura.cl	Última modificación: 2006/10/30 23:00:56 GMT
trabajoenamistad.cl	Última modificación: 2005/12/14 22:23:14 GMT
trabajoencasa.cl	Última modificación: 2006/04/10 10:06:20 GMT
trabajoenlacalle.cl	Última modificación: 2007/06/14 17:01:35 GMT
trabajoenmineras.cl	Última modificación: 2007/07/13 10:45:55 GMT
trabajoenmoto.cl	Última modificación: 2007/03/05 14:29:13 GMT
trabajofacil.cl	Última modificación: 2006/02/27 13:42:09 GMT
trabajofinal.cl	Última modificación: 2006/05/07 21:30:28 GMT
trabajofreelance.cl	Última modificación: 2007/03/15 19:00:47 GMT
trabajoinfantil.cl	Última modificación: 2006/02/16 08:48:49 GMT
trabajoinmediato.cl	Última modificación: 2006/08/18 10:19:10 GMT

7.-Que, como los casos descritos se encuentran muchos otros ejemplos en NIC, por lo cual palabras genéricas no pueden ser atribuibles de tener propietario único y lo que predomina es la primera inscripción.

8.- Que, por lo anterior y basándonos en que nuestra inscripción fue la primera y no existiendo ningún derecho de propiedad o patente sobre este nombre en este rubro, establecemos que nuestra empresa tiene el mejor derecho de mantener el nombre. Más aun que la palabra LABORUN está estructurada en base a 2 palabras con un nuevo significado, en consecuencia se

trata de una expresión de fantasía que corresponde a una creación intelectual de nuestra empresa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a International Cluster Chile S.A., la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, el primer solicitante no acreditó en el juicio la existencia de ningún proyecto asociado al dominio en disputa, es más se limito en acreditar la existencia de otros dominios de terceras personas que incluyen palabras como "labor" y sus derivados y "trabajo" y sus derivados, sin demostrar la existencia de ningún derecho anterior a la traba de la litis.

TERCERO: Que, entonces el primer solicitante no acreditó ningún derechos previo a la traba de la litis, salvo el hecho que éste se encontraba disponible, lo que no constituye un derecho per-se.

CUARTO: Que, como consecuencia de los elementos antes expuestos, este Arbitro ha podido determinar cuales son las motivaciones del primer solicitante, y que éstas se enmarcan dentro de la de buena fe.

QUINTO: Que, por su parte, LABORUM COM CHILE S.A. ha acreditado, por la prueba documental aportada, que es titular de la marca LABORUM.COM, marca que se encuentra inscrita desde el año 1999, para distinguir servicios de las clases 42 y 41, entre otras. También se acreditó que la marca LABORUM.COM se encuentra en uso en nuestro país. Que además existe otro elemento que es de mucha relevancia en este caso, cual es que la marca y expresión LABORUM.COM es una expresión que goza de fama y notoriedad en su área. Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

SEXTO: Que, en este caso ambas partes ostentan legítimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa por lo que para determinar cual de ellas ostenta mejor derecho es necesario analizar cual es el objeto del litigio.

- Que en este caso, el litigio se radica en el nombre de dominio laborun.cl
- Que, entonces, en este contexto no puede dejar de mencionarse que la marca LABORUM.COM del segundo solicitante es una marca que goza de fama y notoriedad en el mercado y que trasciende con mucho los servicios para los cuales esta registrada y los servicios específicos para los que se utiliza en la actualidad en el mercado.
- Que, desde esa perspectiva LABORUN Y LABORUM son palabras casi idénticas que tienen elementos gráficos y fonéticos casi idenicos, lo que permite concluir que en caso de coexistencia se producirá confusión y error en el mercado, con todo el perjuicio que ello puede significar para el segundo solicitante.

- Que además, sólo el segundo solicitante ha podido acreditar derechos, cuestión que está sustentado como un atributo de la personalidad y en presencia real en el mercado de la firma, además de los derechos de marca comercial. En este punto, el primer solicitante sólo ha podido acreditar derechos más remoto, pues éstos están radicados exclusivamente en la coexistencia pacífica, sin acreditar la existencia de ningún proyecto concreto.

SEPTIMO: Que, LABORUM COM CHILE S.A., titular de la marca LABORUM.COM y sus derivadas, es sin lugar a dudas una de aquellas marcas que pueden considerarse como marca chilena famosa. Que, en este contexto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

OCTAVO: Que, en opinión de este Árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca LABORUM.COM de propiedad de LABORUM COM CHILE S.A.

NOVENO: Que, entonces la expresión LABORUN se vincula más específicamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes sobre dicha expresión.

DÉCIMO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, pues el nombre de dominio es una derivación de su razón social ampliamente conocida en el mercado. Que, por lo demás, asignar el dominio al primer solicitante no sólo podría producir confusión en el mercado, sino que abiertamente constituíria una vulneración a la Constitución Política, Artículo 19 y a las normas de la Ley 19039 sobre derechos de propiedad industrial.

UNDÉCIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión LABORUN se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado y un daño comercial al segundo solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que LABORUM COM CHILE S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"LABORUN.CL"** asignándose, en consecuencia a LABORUM COM CHILE S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese 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.

Testigos

Claudia Ruiz J Lorena Carvajal V.