SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
prolaborum.cl

Santiago, lunes diecisiete de diciembre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 25 de abril de 2012, don Jaime Luis Valdés Ibáñez, con domicilio en Sucre Nº 363, departamento 31-B, comuna y ciudad de Antofagasta, solicitó la inscripción del nombre de dominio "prolaborum.cl".

Posteriormente, con fecha 17 de mayo de 2012, la sociedad Laborum Com Chile S.A., domiciliada en Av. Vicuña Mackenna 1870, Ñuñoa, Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "prolaborum.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 16702 de 20 de agosto de 2012 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 43, sólo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en

definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 50, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 51, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio prolaborum.cl”.

A fojas 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 25 de abril de 2012, don Jaime Luis Valdés Ibáñez, solicitó la inscripción del nombre de dominio “prolaborum.cl”. Que posteriormente, con fecha 17 de mayo de 2012, la sociedad Laborum Com Chile S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “prolaborum.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que en el período de discusión, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos y al respecto manifiesta que es titular, administradora y desarrolladora del popular sitio www.laborum.cl, y que se encuentra desde hace 11 años presente en el mercado nacional, consolidándose como el Sitio de Trabajos N°1 del país, además, que desde el año 2007 LABORUM pertenece al Grupo Copesa, uno de los Consorcios Periodísticos más importantes de Chile.

Agrega que ha aspirado a ser mucho más que un sitio web, ya que dentro de sus objetivos, está el ser socio en la gestión de recursos humanos de las empresas líderes del país, contribuyendo con su conocimiento y experiencia en el ámbito laboral, siendo referentes en esta área y que del mismo modo, tiene un deber con los postulantes: ofrecerles herramientas que les permitan encontrar el trabajo que

anhelan.

Continúa expresando, que en esta línea, dentro de los servicios ofrecidos, destaca el rol de Laborum Selección, división de hunting creada el año 2004, la que se habría convertido en un apoyo esencial de las empresas, satisfaciendo sus requerimientos de reclutamiento en todos los niveles con los más altos estándares de calidad y que desde el año 2010 cuenta con las comunidades laborales Mujer Laborum y Profesionales TIC, sitios web que tienen por objetivo agrupar a los profesionales por áreas de interés y focalizar la búsqueda de empleo por perfiles específicos.

Expresa que en cuanto al interés en el nombre de dominio en disputa su solicitud competitiva, se basaría en ser el creador y titular del reconocido portal en Internet laborum.cl, el cual constituye el principal sitio donde el mercado laboral converge y agrega que su interés, no sólo se basa en antecedentes formales, tales como son registros de marcas comerciales y nombres de dominio, sino que también en un uso amplio y sostenido de la expresión Laborum en el mercado relevante y que por lo anterior tendría un legítimo interés en ser titular del nombre de dominio en disputa, lo que además le permitirá tener el control de una herramienta que mal utilizada podría acarrearle enormes perjuicios en su reputación frente a los consumidores.

Que en cuanto a su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, expresa que es titular de registros de las marcas comerciales registradas en el INAPI: laborum.com, distintiva de productos de la Clase 16 y servicios de las clases 35, 38, 41, 42; además de la frase de propaganda “laborum.com un millón de trabajos para chile”; también “laborum.com trabajos para chile” (denominativa), de la Clase 16, 35, 38, 42 y “Feria Laboral Laborum La Tercera” (denominativa), distintiva de productos de la Clase 16 y 38.

Agrega que los derechos que emanan de estos registros, incorporados legítimamente a su patrimonio, se encuentran amparados por las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 23 y 24 de nuestra carta fundamental, esto es, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad y que existiría una clara, abierta e injustificada violación a su derecho exclusivo, si el nombre de dominio en disputa llegase a ser asignado a cualquiera otra persona, considerando que existen similitudes notorias entre su nombre comercial, el principal elemento de sus marcas registradas, y el nombre de dominio en disputa.

Señala que a mayor abundamiento, sería titular de numerosos nombres de dominio en Internet, detalla cerca de cincuenta, dentro de los cuales destacarían laborum.cl y laborumpro.cl, y que este último presentan idénticos elementos al nombre de dominio solicitado, sólo que en distinto orden.

Luego se refiere a la naturaleza de los nombres de dominio, sus funciones, citando al efecto un fallo de la Comisión Preventiva Central; también el Art. 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; las normas sobre publicidad contenidas en el Código Chileno de Ética Publicitaria y la ley de protección al consumidor.

Luego refiere una comparación de los antecedentes en conflicto, lo que permitiría apreciar las altas probabilidades de confusión entre los consumidores: así el nombre de dominio solicitado "prolaborum.cl" y su marca registrada "Laborum.com", también con su principal plataforma en Internet "laborum.cl" y con el nombre de dominio de su patrimonio "laborumpro.cl" y que por lo anterior, sería posible advertir que existe identidad gráfica y fonética entre el principal elemento del nombre de dominio solicitado y el elemento distintivo de los antecedentes incorporados legítimamente a su patrimonio.

A continuación se refiere también a los principios de competencia leal y de ética mercantil y cita al efecto los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París; el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal

Termina expresando que goza del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo "Laborum.com" en nuestro país, el cual se vería abierta e ilegítimamente vulnerado si se permite que un tercero use el nombre de dominio similarmente confundible prolaborum.cl, por lo que solicita se le asigne en definitiva, el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en el período de prueba, sólo el segundo solicitante rindió prueba y al efecto acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1) Copia de resultado de búsqueda en el motor google.cl para la expresión LABORUM. 2) Copia de impresión de la página www.inapi.cl de los registros Nº 797.410, 883.968, 883.969, 883.970, 883.971 de la marca "laborum.com". 3) Copia de impresión de la página www.inapi.cl de la marca "laborum.com un millón de trabajos para chile" registro Nº 818.557. 4) Copia de impresión de la página www.inapi.cl de los registros Nº 797.411, 797.412, 797.413, 797.414 de la marca LABORUM.COM TRABAJOS PARA CHILE. 5) Copia de impresión de la página www.inapi.cl de los registros Nº 906.363, 906.364 y 906.365 de la marca FERIA LABORAL LABORUM LA TERCERA. 6) Impresión del sitio www.nic.cl para los nombres de dominio laborum.cl y laborumpro.cl. 7) Set de impresiones de diversos nombres de dominios del segundo solicitante.

CUARTO: Que de la prueba rendida sólo por el segundo solicitante, se colige que la expresión laborum, la tiene registrada como marca comercial desde el año 2007 y además, como nombre de dominio, entre otros, laborum.cl y laborumpro.cl, desde el año 2010, expresiones que fueron registradas y utilizadas con

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

QUINTO: Que sumado a lo anterior, el nombre de dominio en disputa, es cuasi idéntica a la razón social del segundo solicitante y por el cual es conocido en el mercado y realiza su giro empresarial, siendo el agregado de la preposición "pro", de uso común, que no permite darle al dominio solicitado, una vida propia independiente de la expresión laborum, sobre la cual tiene derechos el segundo solicitante.

SEXTO: Que durante el transcurso del juicio, el primer solicitante no realizó presentación alguna, ni rindió prueba en apoyo de sus derechos.

SEPTIMO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "prolaborum.cl".

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "prolaborum.cl", ya que la prueba rendida por el segundo solicitante afecta la prioridad de la primera solicitud de autos y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "prolaborum.cl" al segundo solicitante esto es a la sociedad Laborum Com Chile S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "prolaborum.cl" del primer solicitante don Jaime Luis Valdés Ibáñez.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvase el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 37 - 2012.