MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

5-39-2010
elproductmanager.cl
Oficio NIC Chile 13255
Cristián Pablo Ormazabal Acevedo v. Manager Software S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil once.-

V I S T O S:

Con fecha 28 de julio de 2010, don Cristián Pablo Ormazabal Acevedo, domiciliado en Valenzuela Castillo 1660, Providencia, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <elproductmanager.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Manager Software S.A., domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo León Urrutia, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <elproductmanager.cl> con fecha 12 de agosto de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13255, de fecha 3 de diciembre de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <elproductmanager.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 7 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 15 de diciembre de 2010, a las 17:30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 15 de diciembre de 2010, a la hora fijada, se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del Primer Solicitante Cristián Pablo Ormazabal Acevedo y de doña María José Arancibia Obrador, representante del Segundo Solicitante Manager Software S.A. y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Manager Corporation inició sus actividades en 1988. Su socio fundador es Ricardo Girardi, Ingeniero Civil UC, actual Presidente de la Compañía. En sus orígenes Manager desarrolló aplicaciones para la plataforma Apple Macintosh. En 1994 liberó sus primeros productos para ambiente Windows, siendo la primera compañía en Chile en ofrecer soluciones administrativo contables para esta plataforma. El 2001 se liberó la primera versión de Manager ERP, un Software de Gestión que integra todas las aplicaciones necesarias para gestionar una pequeña o mediana empresa, pudiendo adquirirse tanto en modalidad de licenciamiento como vía ASP. Posteriormente en el año 2004 Manager consigue tres logros importantes: Aumentar sus ventas en un 70%, liberar la versión de Manager ERP sobre plataforma SQL Server y la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

certificación ISO 9000 de todos sus procesos de negocio. Manager sigue desarrollando y comercializando productos y servicios para empresas de todos los tamaños, en modalidad tradicional y de licenciamiento, haciendo especial énfasis en el Servicio a Clientes, implementando y otorgando soporte de post venta. Manager está liderando el proceso de innovación en la industria de servicios ERP, al ofrecer vía outsourcing todo el manejo de la Contabilidad, Remuneraciones y Gestión, sobre su nueva y robusta plataforma TIME ERP.

(B) Nuestra representada ha registrado las siguientes marca comerciales MANAGER, MANAGER ALTURA, MANAGER ASP, MANAGER ERP, MANAGER TIME, como asimismo se ha preocupado de registrar los siguientes nombre de dominio entre ellos destacamos:

Nombre de Dominio : actionmanager
Asignación : 30-04-2010

Nombre de Dominio : artemanager
Asignación : 12-07-2010

Nombre de Dominio : brandmanager
Asignación : 09-11-2009

Nombre de Dominio : bscmanager
Asignación : 20-05-2010

Nombre de Dominio : cmanager
Asignación : 25-11-2009

Nombre de Dominio : communitymanager
Asignación : 03-09-2009

Nombre de Dominio : djsmanagerproducciones
Asignación : 11-05-2010

Nombre de Dominio : fullmanager
Asignación : 20-05-2010

Nombre de Dominio : geomanager
Asignación : 30-06-2010

Nombre de Dominio : imanager
Asignación : 25-06-2009

Nombre de Dominio : magisterencommunitymanager
Asignación : 08-06-2010

Nombre de Dominio : managerasesores
Asignación : 14-11-2008

Nombre de Dominio : managerproducciones
Asignación : 12-07-2010

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Nombre de Dominio : managertask
Asignación : 20-05-2010

Nombre de Dominio : mimanager
Asignación : 06-10-2009

Nombre de Dominio : socialmediamanager
Asignación : 12-07-2010

Nombre de Dominio : soportemanager
Asignación : 25-08-2008

Nombre de Dominio : system-manager
Asignación : 09-11-2009

Nombre de Dominio : taskmanager
Asignación : 07-04-2010

Nombre de Dominio : virtualmanager
Asignación : 06-08-2010

(C) De lo anterior, cabe hacerse las siguientes preguntas ¿es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En nuestra opinión, 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.

(D) El concepto ELPRODUCTMANAGER.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales y nombre de dominio que identifican en el mercado a mi mandante y sus servicios, MANAGER sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios: Impresión del sitio web WWW.MANAGER.CL; Listado de marcas registradas por su representada que incluyen la marca MANAGER; Listado de nombres de dominio de su representada que incluyen la expresión MANAGER; Impresión de la búsqueda en el sitio web de GOOGLE de MANAGER.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria sin que éste haya evacuado el traslado conferido, y tampoco ha comparecido en autos hasta

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque no existen en antecedentes en autos que acrediten el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Cristián Pablo Ormazabal Acevedo, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.elproductmanager.cl> dejando constancia en autos.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Manager Software S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MANAGER, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca MANAGER, registros Nº 758284, 758285, 801183 y 802913, que distinguen productos y servicios de diverso tipo incluidos en las clases 9, 35, 41 y 42, el más antiguo de los cuales data del año 2006. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca MANAGER asociada básicamente a software de administración de empresas.

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que la marca MANAGER del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.

11.-) Que el agregado «el product», que traducido del inglés al castellano significa «el producto», no permite diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca MANAGER. Por el contrario, tratándose la marca MANAGER de un signo que identifica software, el referido concepto «el product» no hace sino aumentar la asociación o riesgo de confusión entre dominio y marca, ya que el software es precisamente un producto.

12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MANAGER.

13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro.

15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <elproductmanager.cl> presentada por don Cristián Pablo Ormazabal Acevedo contraría los derechos válidamente adquiridos por Manager Software S.A. sobre su marca comercial «MANAGER», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Manager Software S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <elproductmanager.cl> presentada por don Cristián Pablo Ormazabal Acevedo, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <elproductmanager.cl> a Manager Software S.A., RUT 79.936.340-2.

III.- No condenar en costas a don Cristián Pablo Ormazabal Acevedo.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 5-39-2010.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Jennifer Morales Ch., cédula nacional de identidad Nº 16.069.973-6.