JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 07 - 2011

Juicio arbitral emailmanager.cl

Juan Daniel Espinoza Espinoza vs. Manager Software S.A.

Santiago, 3 de Junio 2011

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN

DEL NOMBRE DE DOMINIO

EMAILMANAGER.CL

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 13306 de Nic Chile, con fecha 28 de Febrero de 2011, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **emailmanager.cl.**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 2 de Marzo de 2011, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 16 de Marzo de 2011, a las 10:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, con poder delegado de Rodrigo León Urrutia, abogado, por el **segundo solicitante Manager Software S.A.,** en rebeldía de **don Juan Daniel Espinoza Espinoza, como primer solicitante y** del árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente a las partes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos a fs. 12 y 65 y siguientes. Por último, y atendido el mérito de autos, a fs. 72, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1º. Que a fojas 12 , con fecha 30 de Marzo de 2011, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de MANAGER SOFTWARE S.A., como segunda solicitante y demandante de autos, interpuso ante este Tribunal demanda de asignación de nombre de dominio, acompañando para tal efecto sus argumentos y probanzas para obtener le sea asignado el dominio en disputa. Sus argumentos son, en síntesis:

Que Manager Corporation inició sus actividades en 1988, en sus orígenes desarrolló aplicaciones para la plataforma Apple Macintosh, y en 1994 liberó sus primeros productos para ambiente Windows, siendo la primera compañía en Chile en hacerlo. Asimismo, indica que 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.

Su mandante, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **MANAGER** conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que acompañó. Inscribió asimismo, los siguientes nombres de domino: Actionmanager, artemanager, brandmanager, bscmanager, cmanager, communitymanager, djsmanagerproducciones, fullmanager, geomanager, imanager, magisterencommunitymanager, managerasesores, managerproducciones, managertask, mimanager, socialmediamanager, soportemanager, system-manager, taskmanager, virtualmanager y managerltda.

Todo lo anterior demuestra que su representada MANAGER SOFTWARE S.A, posee un mejor y legítimo derecho sobre el dominio en disputa, y que
sería un error pensar que por el solo hecho de agregar la palabra “EMAIL” a la marca registrada el potencial de confusión se acaba, situación que obviamente violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir productos y servicios.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, la asignación de los nombres de dominio está orientada por la idea básica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener mejor un mejor derecho y que es justamente esta coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este arbitraje. Que frente

a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de este arbitraje sea resuelto más allá de la simple aplicación del principio First Come, First served, que en muchos casos involucrar una profunda injusticia.

El concepto emailmanager.cl no solamente se estructura en base a la marca comercial MANAGER y los diversos nombres de dominio registrados por su mandante, y que la identifican en el mercado, con sus servicios, sino que pero aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre dicha expresión. En este sentido, se estima que el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedentes suficiente como para el dominio en cuestión le sea asignado a su mandante. Así lo determinada por lo demás, el art. 14 del Reglamento de Nic Chile, y el art. 22 del mismo Reglamento, que no obstante estar en el acápite de la revocación, es aplicable en la especie por analogía.

En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Acompañó, los siguientes documentos, no objetados:
1.- Impresión del sitio web WWW.MANAGER.CL
3.- Listado de las marcas registradas que incluyen la marca MANAGER.
4.- Listado de nombre de dominio que incluyen la expresión MANAGER
5.- Impresión de la búsqueda en el sitio web de GOOGLE de MANAGER.
6.- Copia del fallo managerltda.cl dictado por Ricardo Sandoval López.
7.- Copia del fallo 123web.cl dictado por Juan Agustín Castellón.
8.- Copia de correo electrónico enviado por el Sr. Juan Daniel Espinoza Espinoza.

2º.- Que el primer solicitante no asistió a la audiencia de 16 de Marzo, y que mediante presentación enviada por correo electrónico, rolante a fs. 65, señala que con fecha 4 de Agosto 2010 solicitó el registro del nombre de dominio, cumpliendo con la Reglamentación del Nic Chile, que pagó el valor de la inscripción, que el 1ro. Sept. habría lanzado su sitio web, que vende servicios de email marketing y fidelización de clientes en Internet, y que el rubro de la demandante no está relacionado con su actividad, y que inició actividades ante el SII y que no tiene intención de hacer mal uso del dominio registrado; por su parte, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, que rola a fs. 68 y siguientes, indicando brevemente la confirmación de sus dichos de la demanda y refutando lo aseverado por la contraria.

3ro. Que conforme a las reglas de procedimiento establecidas en la Audiencia de 16 de Marzo pasado, de fs.11, el proceso quedó en estado de sentencia, a fs. 72.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas.

SEGUNDO:

Que acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en la parte expositiva, acápite primero, éstos no fueron impugnados, razón por la cual se los debe tener por reconocidos y se les atribuye su valor probatorio.

TERCERO:

Que don JUAN DANIEL ESPINOZA ESPINOZA justificó su calidad de primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como principio "first come, first served", el cual sin embargo, no es una presunción de derecho, y puede ceder ante prueba contraria. Adicionalmente manifestó haber registrado el dominio a fin de dar a conocer su actividad, cumpliendo con la Reglamentación vigente de Nic Chile, que pagó el valor del registro y que con fecha 1ro. de Septiembre habría hecho el lanzamiento de su sitio web, para lo cual habría iniciado de actividades ante el SII; todo lo cual no avala necesariamente una legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles.

CUARTO:

Que la parte demandante MANAGER SOFTWARE S.A. para los efectos de acreditar un legítimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial MANAGER, del nombre comercial MANAGER SOFTWARE S.A., y de numerosos nombres de dominio que incluyen la denominación "manager" según consta de los documentos que acompañó oportunamente, y ha hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos objetivos, precisos y demostrables y ha respaldado tener un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio emailmanager.cl, fundado esencialmente en su registro como marca comercial y que a mayor abundamiento, la actora tiene registrado varios nombres de dominio que también portan el nombre MANAGER, antecedentes todos que representan un mejor derecho y que obran en su favor.

QUINTO:

Que se estima que la demandante es titular de derechos válidamente adquiridos sobre la expresión MANAGER, y que el demandado, al inscribir para si el nombre de dominio emailmanager.cl actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y en especial la fama y

notoriedad del uso extensivo de la expresión MANAGER y confieren en conjunto al titular de dicha marca, un mejor derecho sobre el nombre de dominio emailmanager.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y la empresa que representa el solicitante.

SEXTO:

Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca MANAGER, de propiedad del segundo solicitante, y que ésta –como ya hemos dicho- ha acreditado la calidad de famosa de su marca, y que ha demostrado en estos autos el legítimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que incuestionablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión MANAGER, a la que se ha antepuesto la palabra "email". Demostró también la fama y notoriedad de dicha expresión, como formando parte de sus actividades, y que existe evidente similitud con las actividades del primer solicitante, todo reconocido con la abundante documentación acompañada por ambas partes.

SEPTIMO:

Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "manager", se estimará por este juez como argumento basal para acoger la demanda de oposición, lo que ha avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, e indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio emailmanager.cl, toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite emailmanager.cl, creerá que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa emailmanager.cl.

OCTAVO:

Que con la documental de fs. 60 constituida por correspondencia electrónica, que no fue objetada, se demuestra que el demandado ofreció en venta del nombre de dominio a la oponente a un valor muy superior al de inscripción, sin justificar el sobreprecio. Lo anterior conduce a presumir haber sido el animo del demandado el de "venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio a la reclamante, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo la reclamante la propietaria de la marca registrada del bien o servicio" (art. 22 inc. 3ro. Reglamento de Nic Chile), todo lo cual desmiente ciertamente lo aseverado por el demandado en su presentación ya aludida.

NOVENO:

Que en este caso particular, el principio first come, first served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante. Prima pues, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile.

DECIMO:

Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este juicio. Que justamente, sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose la convicción De que es a éste último a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio emailmanager.cl.

DECIMO PRIMERO:

Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio emailmanager.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

DECIMO SEGUNDO:

Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición de fs.12 y por lo tanto asignar el nombre de dominio **emailmanager.cl** a la empresa **MANAGER SOFTWARE S.A.,** Rut 79.936.340-2.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar