Santiago, 12 de septiembre de 2011

VISTOS:

1. Que por **oficio Nº 12550** de fecha 19 de julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"tsmanager.cl"**;

2. Las partes de dicho conflicto eran **Consultora ONSITE S.A.** y **Manager Software S.A.**

3. Que con fecha 30 de julio de 2010 se aceptó la designación y se citó a comparendo para el día 11 de agosto de 2010;

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.

5. Que el día 11 de agosto se realizó consignación por la segunda parte del conflicto.

6. Que al día de la citación se realizó el comparendo, con la asistencia de ambos solicitantes.

7. Que con fecha 3 de septiembre presenta solicitud de nombre de dominio el segundo solicitante, y en la misma fecha presenta solicitud de nombre de dominio el primer solicitante.

8. Que con fecha 24 de noviembre evacua traslado el segundo solicitante.

9. Que con fecha 7 de marzo de 2011 se cita a oír sentencia.

14. Que los argumentos expuestos por la segunda solicitante son los siguientes: RODRIGO LEÓN URRUTIA, abogado, patente al día, domiciliado en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en representación de MANAGER SOFTWARE S.A, con igual domicilio para estos efectos, en autos sobre la asignación del nombre de dominio **TSMANAGER.CL**, a UD. respetuosamente digo: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information Center Chile, para el funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su Anexo 1 relativo al Procedimiento de

Mediación y Arbitraje, y según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, dentro de plazo y en forma legal, vengo en solicitar, en base a los argumentos de hecho y de derecho que expondré, sea asignada a mi representada, el nombre de dominio **TSMANAGER.CL** I.- FUNDAMENTOS DE HECHO. La parte contraria solicitó el nombre de dominio **TSMANAGER.CL.** Posteriormente, y dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante solicitó el mismo nombre de dominio **TSMANAGER.CL** Luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE. Por último, y como consecuencia de no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. **1.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.** La internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional señala que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. En este sentido, queremos que este caso sea evaluado más

allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “ first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. **2.- MANAGER RESEÑA HISTÓRICA** 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 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. Nuestra representada, preocupada de resguardar su identidad, 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

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

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

Todo ello de acuerdo a los documentos que se acompañan en el primer otrosí.

Mi representada posee sobre los signos marcarios precedentes un derecho de propiedad, resguardados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente, y el otorgamiento a la parte contraria vulnera completamente dichas garantías. Cabe destacar, además que el nombre de dominio solicitado en autos TSMANAGER.CL no contiene un signo distintivo de mi representada, dado que las inclusión de las letras “TS” no produce bajo ningún punto de vista disitintividad en el mercado, trayendo como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son **la dilución marcaria y la confusión en el mercado.** 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. El concepto TSMANAGER.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, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se

cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio **sea idéntico o engañosamente similar** a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado

dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la

contraria. De otorgarse el nombre de dominio a la contraria se creerá que hay alguna asociación entre las partes, lo que no es efectivo, generándose gran confusión entre los consumidores.

3.- Conclusión

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con mi mandante.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior estimamos que el primer solicitante **NO POSEE** un derecho equivalente al nuestro.

En suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma centenaria, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio **TSMANAGER.CL** a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

P O R T A N T O, En consideración a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de

Dominio CL, **A UD. PIDO:** Tener por presentada dentro de plazo la presente solicitud de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión **TSMANAGER.CL**, sea asignado a mi representada,

15. Que la segunda solicitante acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia simple de 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 sitio web de nuestra representada WWW.MANAGER.CL

3.- Listado de las marcas registradas por nuestra representada que incluyen la marca MANAGER.

4.- Listado de nombre de dominio de nuestra representada que incluyen la expresión MANAGER

16. Argumentos del primer solicitante: **TSM – Time Sales & Manager** se basa en un Modelo de Gestión concebido para Empresas de Consultoría ó Servicios Profesionales que administran fundamentalmente horas/hombre, sustentado en la experiencia adquirida por nosotros trabajando en los Estados Unidos desde 1999 y plasmado en un software desarrollado desde el año 2002 junto a Francisco McManus M., Ingeniero en Computación e Informática, diplomado en Desarrollo de Software y MBA en Dirección de Informática IDE-CESEM España **TSM – Time Sales & Manager,** tiene por objetivo principal organizar los proyectos y el trabajo de una oficina de profesionales. A través de diferentes módulos, **TSM** logra generar presupuestos, organizar las horas invertidas y controlar los diferentes proyectos en base a una metodología probada internacionalmente.

Esta metodología le permite presupuestar de manera más exacta, ordenar sus procesos, tomar mejores decisiones y en definitiva otorgar un mejor servicio a sus clientes.

Funcionalidades (Módulos) de Time Sales & Manager:

Time Sales & Manager dispone de 5 módulos que se identifican a continuación:

Configuración General (CG), Estimación de Honorarios (EH), Control de Horas (CH), Ingresos y Gastos (IG) y Modulo de Reportes (MR).

CG + EH + CH + IG + MR = TSM

? **Módulo "Configuración General (CG)"**
Tiene por objeto fijar los parámetros del sistema asociados a: Profesionales, Cargos, Perfiles, Proveedores, Lista de Costos, Lista de Gastos, Tipos de Gastos, Tipos de Proyecto, Categorías, Actividades, Productos, Entregas y Clientes.

? **Módulo "Estimación de Honorarios (EH)"**
Tiene por objeto facilitar la estimación de los honorarios profesionales, asociados al costo del personal involucrado, las tareas contempladas en la propuesta, los gastos necesarios para su preparación y las horas estimadas para el desarrollo de cada una de las tareas consultadas.

? **Módulo "Control de Horas (CH)"**
Tiene por objeto, llevar adelante el control de las horas trabajadas, de manera diaria, semanal y/o mensual, por proyecto, por tarea y por entrega.

Este modulo, permite la preparación de Informes de Gestión, comparando las horas estimadas inicialmente con las efectivamente trabajadas (ingresadas) y estas se pueden cruzar con una estimación de avance efectivo, preparada para cada proyecto, por cada Jefe de Proyecto.

? **Módulo "Ingresos y Gastos (IG)"**
Este módulo permite el ingreso de la facturación por ventas, identificando el cliente, proyecto y concepto de facturación.

Adicionalmente permite el ingreso y registro de los gastos generales (costos de administración) y los gastos asociados a proyectos específicos.

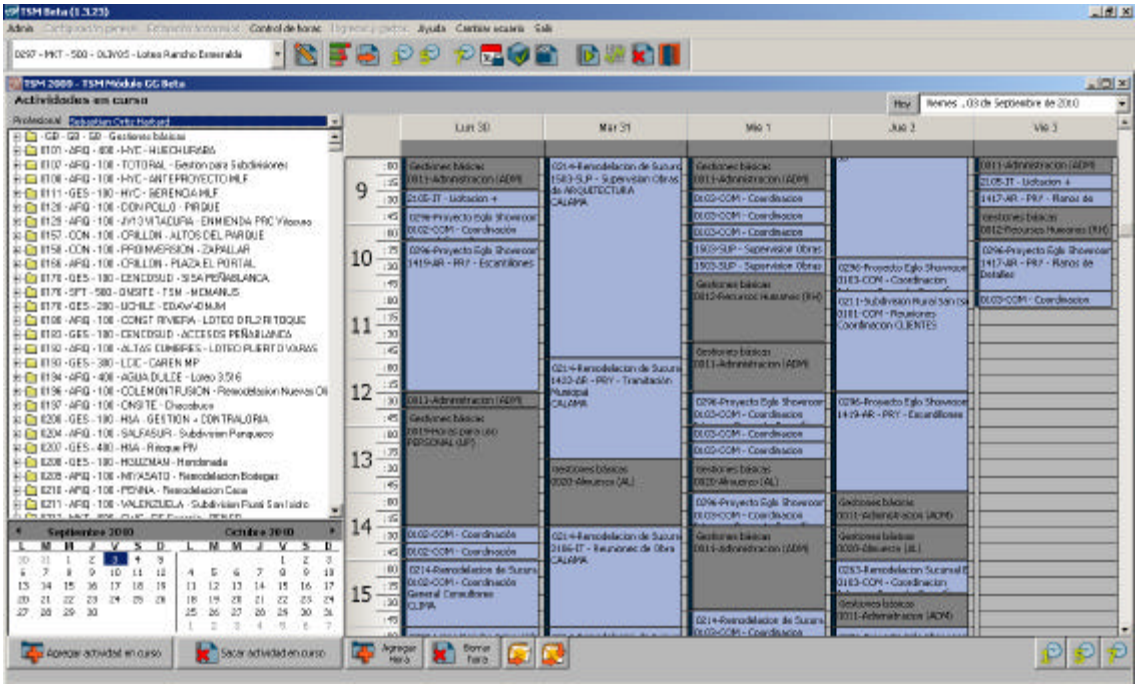
? **Módulo "Módulo de Reportes (MR)"**
Es el encargado de cruzar la información registrada en el sistema y emitir los reportes básicos, Informes de Gestión necesarios para un adecuado control de la operación de la Empresa.

La información ingresada en los distintos módulos, permiten la personalización de informes por profesional, por tarea y por entrega entre otros, los que pueden ser exportados a Microsoft Project, visualizando en una carta Gantt de seguimiento, las tareas, plazos, costos y recursos involucrados.

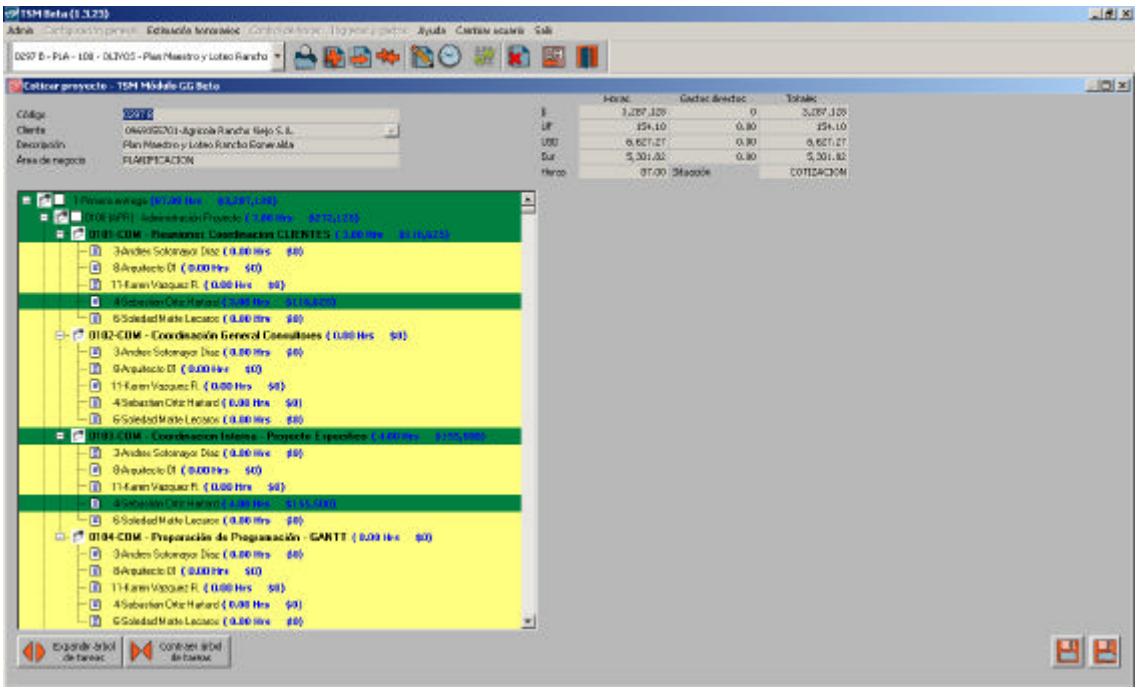
TSM

Admin
Control de horas
Ayuda
Cambiar usuario
Salir
CG
CONFIGURACION GENERAL
EH
ESTIMACION DE HONORARIOS
CH
CONTROL DE HORAS
IG
INGRESO Y GASTOS
MR
MODULO DE REPORTES
TSM
TIME & SALES MANAGER
ESTIMACION DE HONORARIOS
CONTROL DE HORAS
INGRESOS & GASTOS
Inicio

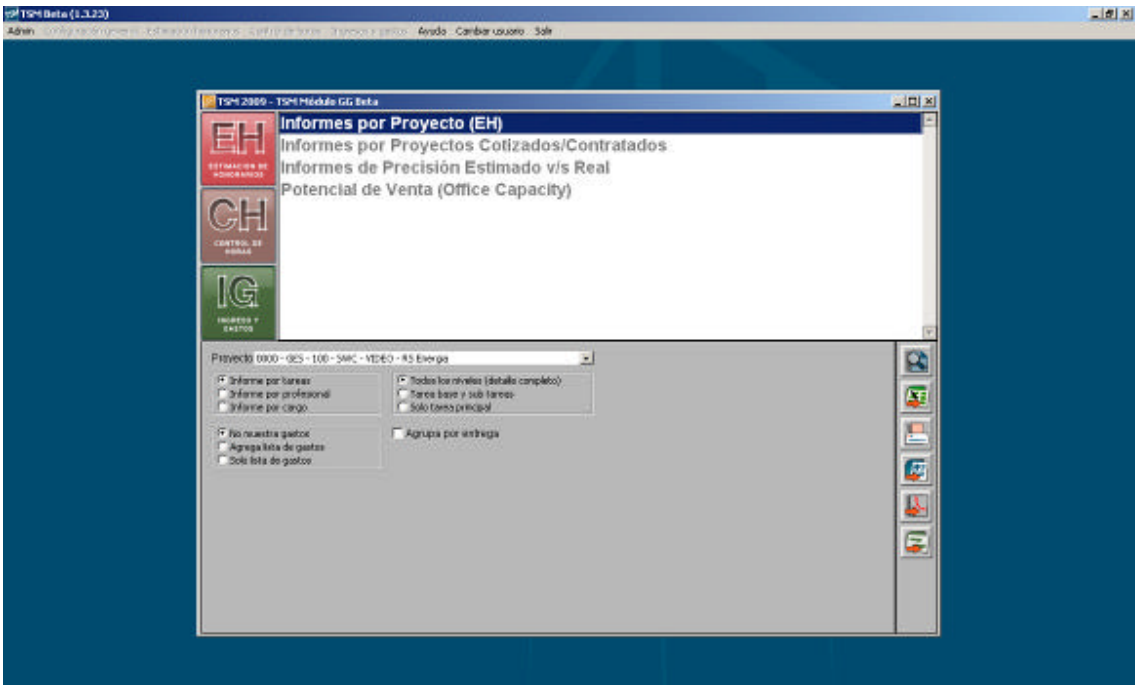
CONTROL DE HORAS



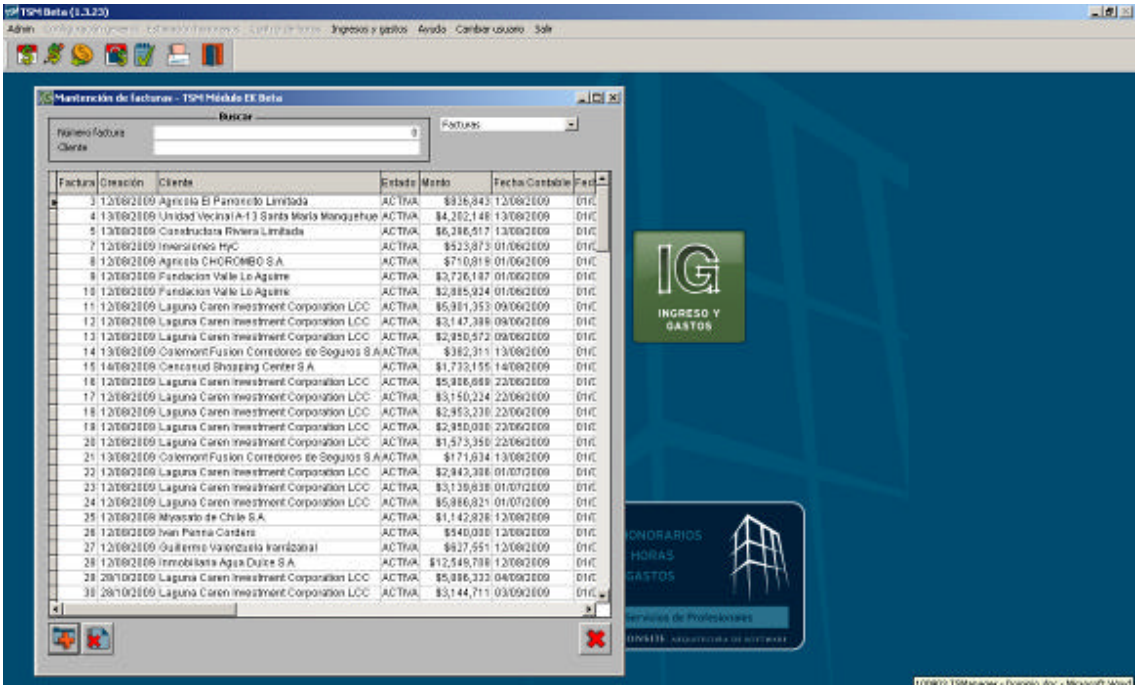
ESTIMACION DE HONORARIOS



MODULO DE REPORTES



INGRESOS Y GASTOS



17. Que la segunda solicitante evacua traslado señalando lo siguiente:

MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, abogado, en representación de MANAGER SOFTWARE S.A, en autos sobre la asignación del nombre de dominio **TSMANAGER.CL**, a UD. respetuosamente digo:

Que encontrándome dentro de plazo vengo en evacuar el traslado conferido a esta parte de acuerdo a lo siguientes argumentos que a continuación paso a exponer.

Nuestro representado es titular de una familia de registros marcarios ante el Instituto de Propiedad Intelectual, que contienen signo **manager,** destacando especialmente para el caso de autos la marca **MANAGER desde el año 2006,** para la **clase 42** incluyendo "*servicios de diseño y desarrollo de software y computadores, creación y mantenimiento de páginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; diseño de sistemas informáticos,*

programación computacional; duplicación de programas informáticos; instalación, mantención, actualización y elaboración de software para computadores; reconstitución de bases de datos; conversión de datos o de documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos; instalación de software de computadores; alquiler de computadores, software y accesorios computacionales; creación para terceros, de índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; búsqueda de información, sitios, y otros recursos disponibles en redes de computación. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de computación, sitios web y software. Recuperación de información computacional. Prestación de servicios de ingeniería, asesoría y consultoría de estudios y asistencia técnica a empresas en relación con el desarrollo de proyectos relacionados con la administración. Servicios profesionales prestados por ingenieros del área de la computación. Servicios estudios e investigaciones en materia de economía, organización y gestión de empresas."

Dicha protección coincide plenamente con el rubro del primer solicitante del nombre de dominio **tsmanager.cl** de acuerdo a todo lo expuesto por el primer solicitante es su presentación al detallar como funciona este software.

Es importante reafirmar que, el hecho de solamente agregar las letras "TS" no lo hacen bajo ningún punto de vista distintivo y original al nombre de dominio, razón social y marca de mi representada MANAGER, lo cual sin duda alguna constituye un peligro para la imagen corporativa y para la identidad en el mundo de internet produciendo una dilución en la marca comercial de mi representada.

La reiterada jurisprudencia en materia de dominios ha señalado que el carácter mnemotécnico de los nombre de dominio es cualidad esencial para contribuir a la

localización eficiente de los recursos informáticos disponible en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Legítima pretensión a la hora de analizar los nombres de dominio como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la sociedad de la información de una sociedad. Asimismo, esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la **distintividad sobrevenida de los nombres de dominio** elemento del cual carece la contraparte de autos.

En relación con lo anterior **MANAGER** tiene dentro de su patrimonio una **marca comercial**, dicho registro le da sobre el signo un monopolio legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo a lo prescrito en el **artículo 19 nº s 24 y 25** del nuestra Carta Fundamental, los cuales rezan:

"Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:

24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales…

25º…Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, ***marcas comerciales,*** *modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.*

No cabe duda que a la luz, de ambos numerales mi representada es tiene una protección a nivel Constitucional que no puede ni debe desconocerse.

Dicha protección data del **año 2006**, no es un signo que lleve un año en el mercado nacional siendo nuestro argumento el que mi representada es una marca

famosa o notoria.

Por otra parte, mi representada existe como persona jurídica y contiene dentro de su razón social la palabra **manager** desde el año 1993, año en el cual ella dio inicio a sus actividades de acuerdo al documento que se adjunta en el otrosí de esta presentación.

Todos estos antecedentes dan cuenta señor Árbitro, de la antigüedad, prestigio y del uso efectivo no solo regional de un signo, sino a lo largo de Chile, lo hacen tener un mejor derecho sobre el signo objeto de este juicio.

Argumentos que se tuvieron en consideración, en el fallo recaído sobre el nombre de dominio **MANAGERLTDA.CL** del árbitro Ricardo Sandoval López en su considerando Quinto señala: "***QUINTO:*** *Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "managerltda.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca Manager, que identifica las marcas registradas con la expresión Manager, puede entenderse que el dominio "managerltda.cl", forma parte de las de marcas "MANAGER" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas MANAGER del segundo solicitante."*

P O R T A N T O, A UD. PIDO: Se sirva tener por evacuado el traslado en los términos expuestos en el cuerpo de esta presentación.

CONSIDERANDO:

18. Que los argumentos de las partes son los siguientes:

a. El segundo solicitante señala su trayectoria ligada a Manager, que tiene marcas comerciales y nombre de dominio ligados al concepto.

Agrega que el agregar TS al concepto Manager, puede llevar a dilución y confusión en el mercado.
Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.
Que tiene nombres de dominio y marcas comerciales, con el concepto MANAGER.
Cita un fallo.
b. Por su parte, el segundo solicitante, explica el desarrollo del programa y su funcionalidad, está revestido del principio "first come first served", aunque no lo invoca.
19. Análisis de lo señalado.
a. Para este sentenciador la discusión se da en torno al producto programa computaciones, el nombre de dominio TSMANAGER, y las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante.
b. Lo primero es señalar que ambos producen programas computacionales de administración, por lo que hay similitud de productos.
c. El sentenciador concuerda con el segundo solicitante, en el sentido de que el agregado de las letras "TS", no es un cambio sustancial en el concepto MANAGER.
d. Se descarta la mala fe del primer solicitante, ya que de los requisitos copulativos que exige el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile para considerar mala fe, no encuentra este arbitro que haya sido inscrito el nombre de dominio en disputa con mala fe, ya que el concepto MANAGER, con las siglas TS, correspondiente al acrónimo Times Sales, es una nominación razonable dentro de lo que se entiende un programa de computación de administración.
e. Relación de nombre de dominio con marca comercial: Este arbitro sintetizo este problema con las siguientes argumentaciones, señaladas en varios fallos de su autoría: "*Conflicto de marca comercial con nombre de dominio: Los*

*principios para solventar este conflicto, este sentenciador los dio en el fallo **farmacias.cl**, sentencias que señala lo siguiente: "(…) el **riesgo de confusión en el mercado** y el **riesgo de asociación**, los que serán analizados a continuación.*

*El primero, **de confusión en el mercado**, es un principio aplicable a las marcas famosas, como lo es, por lo demás, Farmacias Ahumada, ya que una nueva marca o nombre de dominio, puede provocar confusión con la marca notoria. Para que se dé esta situación, se requiere de dos requisitos: "identidad de los signos en conflicto" y "similitud o identidad de los productos a que se refiere", el primero, se da evidentemente en este caso, la diferencia entre "farmacias.cl" y "farmacias.cl" es mínima; pero no se vislumbra la identidad de producto, en efecto, de los antecedentes de autos, las actividades del primer solicitante y del segundo, no tienen relación alguna. Más aún, esto podría variar si la marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que indicaría una inequívoca actitud de proteger la marca registrada en el mundo virtual, lo que no consta en ninguno de los Registros Marcarios acompañados.*

*El segundo riesgo, **de asociación**, no previene la confusión de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la marca famosa, se podría aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este caso, como se expuso en el párrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real, necesita de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga*

carácter renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación del signo anterior; c) Que el aprovechamiento ilícito se haga en beneficio propio o de un tercero (al respecto véase Factbook Comercio Electrónico, Davara&Davara Asesores Jurídicos, Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 120 y sgtes.).

En indispensable aclarar lo que es una marca famosa o notoria, para ver si las marcas del segundo solicitante caen en dicha categoría: Al respecto se ha dicho en fallos anteriores: *"En términos generales puede señalarse que la marca notoria es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocida por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo esta dirigido"*. (Derecho Marcario, Marcos Morales Andrade, Editorial Cono Sur, pág. 749, en el mismo sentido fallo **dap.cl**: *"ya que por marca notoria entendemos que es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocido por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo está dirigido"* y fallo **police.cl**:, *"marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por más de dos décadas en nuestro país, conocimiento que es el resultado de años de esfuerzo, trabajo e inversión por parte de los solicitantes del dominio de autos"*.

De acuerdo a lo señalado por el segundo solicitante, en su reseña histórica, la empresa de su representada, lleva en el mercado más de 23 años, y tiene marcas comerciales desde el año 2006 en adelante, según consta a fojas 16, lo que no fue discutido por el primer solicitante. Este árbitro considera este un argumento a ponderar, pero no estima que acredite el posicionamiento en el mercado, pero es un actor antiguo dentro de él. Por lo que se descarta el riesgo de asociación o confusión de mercado, ya que el árbitro no ha llegado a la

convicción de que la marca sea famosa

Por lo que hay que comparar los nombres de dominio, que cita la segunda solicitante a fojas 16 de autos, con el nombre de dominio en disputa, hay evidente similitud entre los diversos nombre de dominio requerido por el primer solicitante, y varios del del segundo solicitante, la variación es las letras TS, que le agrego el primer solicitante.

f. De ahí que el presente conflicto se deberá resolver a nivel del Reglamento de Nic chile. En este sentido, a fojas 16, como ya se dijo, constan varios nombres de dominio con la denominación MANAGER, el producto es el mismo, y el primer solicitante lleva más de 20 años en este mercado, con varias marcas inscritas a con el nombre MANAGER. Se suma a lo anterior que la inversión económica hecha por el segundo solicitante, en nombres de dominio y marcas con el vocablo MANAGER, no es algo trivial, y el sistema jurídico no puede soslayar este antecedente, para decidir el presente caso, ya que claramente ha invertido no sólo en proteger la marca, sino que también el nombre de dominio.

20. Por lo que en virtud de lo expuesto y los criterios de equidad que obligan a este arbitro.

Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Asignase el nombre de dominio **"tsmanager.cl"** a la parte **Manager Software S.A.**, sin costas, ya que no se acredito mala fe por parte del primer solicitante.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile, como expresamente se autorizo en el punto quinto de las Bases de Procedimiento, y no fue objetado por ninguna de las partes.

Resolvió el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva.
Firman como testigos Mónica Guzmán Dodis y Carolina Orellana Ortuzar.

_____

Juez Árbitro.