edumanager.cl

Santiago, 09 de Marzo de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 20 de Septiembre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14968, denominada "Arbitraje dominio edumanager.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 23 de Septiembre de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 07 de Octubre del año 2011, a las 17:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Cristián Marcelo Sáez Carvajal (Cristián Marcelo Sáez Carvajal),** cédula nacional de identidad: 14.610.941-1, domiciliado en 21 de Mayo #526, Traiguén, Traiguén, Teléfono: 82290839, e-mail: csc_yta@hotmail.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **Manager Software S.A. rep. por Silva & Cía. (Manager Software S.A.),** RUT Nº 79.936.340-2, con domicilio para estos efectos en Hendaya Nº 60, piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-4387000, e-mail: dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, mjarancibia@silva.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 07 de Octubre del año 2011, siendo las 17:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante, Manager Software S.A. representada por María José Arancibia, de Silva & Cia y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió al comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral y el comprobante de la notificación de dicha acta al primer solicitante por carta certificada rola a fojas 19 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 24 vuelta de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Manager Software S.A., representada por don Rodrigo León Urrutia, de Silva & Cia, dedujo en contra del primer solicitante, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"edumanager.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- En primer lugar, el demandante señala que Manager Corporation inició sus actividades en 1988. En 1994 liberó sus primeros productos para ambiente Windows, siendo la primera compañía en Chile en ofrecer soluciones administrativo contables para esta plataforma. Agrega el actor 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.

- Señala el actor a continuación que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por el demandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, 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 en informe se acompañan al juicio.

- Expone el demandante que a mayor abundamiento, se ha preocupado de inscribir una serie de nombres de domino, dentro de los cuales caben destacar: actionmanager.cl, artemanager.cl, brandmanager.cl, bscmanager.cl, cmanager.cl, communitymanager.cl, djsmanagerproducciones.cl, fullmanager.cl, geomanager.cl, imanager.cl, magisterencommunitymanager.cl, managerasesores.cl, managerproducciones.cl, managertask.cl, mimanager.cl, socialmediamanager.cl, soportemanager.cl, system-manager.cl, taskmanager.cl, virtualmanager.cl y managerltda.cl.

- A continuación, agrega el demandante que todo lo anterior demuestra que el actor posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio. De esta manera sería un error pensar que por el solo hecho de agregar la palabra “EDU” a la marca registrada y ampliamente posicionada, por MANAGER, el potencial de confusión se acaba, situación 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. Por otra parte, no parece justo permitir que un tercero que en nada ha contribuido al prestigio de la marca emporio, capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.

- El demandante señala que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante por el gran potencial de confusión, por atentar contra la propiedad de una marca registrada “para el mismo rubro” y porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

- Luego, el demandante agrega que dada la función de distintividad que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener el actor una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, analizando el conflicto a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "**mejor derecho**".
- Continúa el demandante, señalando que el hecho de ser titular y utilizar una marca comercial, da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, mencionando como aplicables lo expuesto en los artículos 14 y 22 del reglamento NIC CHILE.

- Por otra parte, agrega el actor, debemos hacernos cargo de la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social del demandante, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor. Expone el demandante que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica, indicando que su marca notoria y conocida, MANAGER, está incluida en el dominio de autos.

- El demandante señala que estima 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 o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto **EDUMANAGER.CL** dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con MANAGER SOFTWARE S.A, lo que generaría que todo su capital de posicionamiento se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, estimando al efecto que la contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el del actor.

- Por último, el demandante concluye que interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son los elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 62 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 63 de autos y el comprobante de notificación por carta certificada el demandado rola a fojas 64 de autos. Por resolución de fecha 02 de Diciembre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 62 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 67 y a fs. 68 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Mediante resolución dictada con fecha 02 de Diciembre de 2011, se recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**edumanager.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 67 y a fs. 68 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda los siguientes documentos no objetados por la contraria: **Uno.-** Impresiones del sitio web www.manager.cl; Dos.- Impresión simple de listado confeccionado por Silva & Cia Abogados, en el que se indica que Ediciones e Impresos S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio: capitalclub.cl, capitalcomunicaciones.cl, capitalfm.cl, capitaltv.cl, capitallaboral.cl, clubcapital.cl, diariocapital.cl, espaciocapital.cl, fmcapital.cl, radiocapital.cl. **Dos.-** Impresión de los resultados de búsqueda en www.google.cl, de la expresión "manager"; **Tres.-** Copia del fallo dictado por el árbitro Ricardo López Sandoval, por el nombre de dominio managerltda.cl; **Cuatro.-** Impresión denominada "Dominios pertenecientes a cliente Manager Software S.A., administrados por Silva & Cia", en el que se señala que Manager Software S.A. es titular de los dominios: actionmanager.cl, agromanager.cl, artemanager.cl, audimanager.cl, brandmanager.cl, bscmanager.cl, callmanager.cl, cmanager.cl, coffeemanager.cl, communitymanager.cl, communitymanagers.cl, datamanager.cl, dbmanager.cl, djsmanagerproducciones.cl, elproductmanager.cl, emailmanager.cl, fullmanager.cl, geomanager.cl, housemanager.cl, imanager.cl, integralmanager.cl, magisterencommunitymanager.cl, managerasesores.cl, managerltda.cl, managerproducciones.cl, managerstar.cl, managertask.cl, mimanager.cl, netmanager.cl, onlinecommunitymanager.cl, productmanager.cl,

recordmanager.cl, satmanager.cl, socialmediamanager.cl, soportemanager.cl, system-manager.cl, taskmanager.cl, tiremanager.cl y virtualmanager.cl; **Cinco.-** Impresión denominada “Reporte de Marcas Comerciales”, de fecha 12 de Septiembre de 2011, en el que se señala que Manager Software S.A. es titular de las siguientes marcas comerciales: 1.- Marca “MANAGER”, denominativa para productos y servicios, para las clases 41, 42, 9 y 35, números de registro 758284, 758285, 801183 y 802913; 2.- Marca “MANAGER ALTURA”, denominativa para productos y servicios de las clases 9 y 42, números de registro 890632 y 877877; 3.- Marca “MANAGER ASP”, denominativa para productos y servicios para las clases 9, 16, 35, 41 y 42, números de registro 753646, 773129, 772727, 758290 y 758291; 4.- Marca “MANAGER ERP“, denominativa para productos y servicios para las clases 9, 16, 35, 41 y 42, números de registro 758288, 758289, 759313, 758286 y 758287; 5.- Marca “MANAGER TIME”, denominativa para productos y servicios para las clases 9 y 42, números de registro 789569 y 789570.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Con fecha 14 de Diciembre de 2011, en escrito que rola a fojas 69, la demandante formuló, entre otras, las siguientes observaciones a la prueba:

- Señala el demandante que tiene una marca registrada desde al año 2005, con anterioridad al nombre de dominio en disputa detentando un derecho de propiedad anterior y exclusivo sobre a expresión MANAGER, al contrario del primer solicitante que no tiene marca registrada ni solicitud en trámite, encontrándose en rebeldía, demostrando la falta de interés sobre el nombre de dominio edumanager.cl.

- A continuación, el actor expresa que como consecuencia del registro marcario se va generando el llamado “valor de marca”, que se utiliza como sinónimo de capital o identidad de marca. Se ha definido como un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o sus clientes, representado por recordación o reconocimiento de la marca, lealtad o fidelidad a la marca, calidad percibida de la marca y asociaciones de marca.

- Finaliza el demandante señalando que al momento de fallar se debe considerar que el nombre de dominio coincide plenamente con la marca registrada por el actor, puesto que el pensar lo contrario produciría una repercusión económica contra el actor, en virtud del carácter famoso y notorio, el consumidor puede hacer una relación conceptual entre el primer solicitante y el demandante.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 06 de Enero de 2012, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 105 del expediente arbitral. Los comprobantes de notificación de dicha resolución por carta certificada al demandado y por correo electrónico a ambas partes, rolan a fojas 107 y 106.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "edumanager.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Cristián Marcelo Saez Carvajal (Cristián Marcelo Saez Carvajal),** tiene el carácter de demandado y **Manager Software S.A. rep. por Silva & Cía. (Manager Software S.A.),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **1º** Manager Corporation inició sus actividades en 1988. En 1994 liberó sus primeros productos para ambiente Windows, siendo la primera compañía en Chile en ofrecer soluciones administrativo contables para esta plataforma. Agrega el actor 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; **2º** Dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por el demandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, 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 en informe se acompañan al juicio; **3º** A mayor abundamiento, se ha preocupado de inscribir una serie de nombres de domino, dentro de los cuales caben destacar: actionmanager.cl, artemanager.cl, brandmanager.cl, bscmanager.cl, cmanager.cl, communitymanager.cl, djsmanagerproducciones.cl, fullmanager.cl, geomanager.cl, imanager.cl, magisterencommunitymanager.cl, managerasesores.cl, managerproducciones.cl, managertask.cl, mimanager.cl, socialmediamanager.cl,

soportemanager.cl, system-manager.cl, taskmanager.cl, virtualmanager.cl y managerltda.cl; **4º** Todo lo anterior demuestra que el actor posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio. De esta manera sería un error pensar que por el solo hecho de agregar la palabra “EDU” a la marca registrada y ampliamente posicionada, por MANAGER, el potencial de confusión se acaba, situación 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; **5º** Es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante por el gran potencial de confusión, por atentar contra la propiedad de una marca registrada “para el mismo rubro”; **6º** Dada la función de distintividad que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener el actor una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, analizando el conflicto a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "**mejor derecho**", el que estaría constituido por el hecho de ser titular y utilizar una marca comercial, da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, mencionando como aplicables lo expuesto en los artículos 14 y 22 del reglamento NIC CHILE**; 7º** Hay que hacerse cargo de la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social del demandante, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de una serie de nombres de dominio que incluyen la expresión “MANAGER”; **ii)** que el actor es titular de la marca comercial en Chile “MANAGER” y de otras marcas que contienen tal expresión, en distintas clases, incluyendo servicios de educación.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. 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 reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **Manager Software S.A. rep. por Silva & Cía. (Manager Software S.A.),** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “edumanager.cl”, por cuanto es titular de la marca comercial “MANAGER”, para distintas clases, incluyendo servicios de educación.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “edumanager.cl” a la sociedad **Manager Software S.A. rep. por Silva & Cía. (Manager Software S.A.),** RUT Nº 79.936.340-2

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete

Diego Vera Santa María