Fallo arbitral por dominio "managerltda.cl"

MANAGER LTDA. (SACHA NICOLAI FUENTEALBA SANCHEZ)

-v-

MANAGER SOFTWARE S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 17 de NOVIEMBRE de 2010

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F12.738, de 04 de Agosto de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "managerltda.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **MANAGER LTDA.**, (**SACHA NICOLAI FUENTEALBA SANCHEZ),** cuya profesión desconozco, RUT Nº 12.672.194-3, domiciliado en Sotomayor Nº 625, Oficina 1007, Iquique, Iquique, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "managerltda.cl", el cual pidió a su favor el día 13 de Abril de 2010, a las 20:51:10 horas GMT y **MANAGER SOFTWARE S.A.,** persona jurídica dedicada al rubro de de su denominación, RUT Nº 79.936.340-2, representada por Silva & Cía., en la persona del abogado doña María José Arancibia Obrador, ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya Nº60, Piso 4 Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "managerltda.cl", el cual pidió a su favor el día 19 de Abril de 2010, a las 13:50:13 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 09 de Agosto de 2010, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto

seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de Agosto de 2010, a las 10.00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 30 de Agosto, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante **MANAGER LTDA.**, **SACHA NICOLAI FUENTEALBA SANCHEZ,** y con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, Abogada, quien lo hace por el segundo solicitante **MANAGER SOFTWARE S.A.**, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que con fecha 09 de Agosto de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MANAGER SOFTWARE S.A., representada por Silva & Cía., mediante escrito presentado por el abogado don RODRIGO LEON URRUTIA, con fecha 9 de septiembre del año en curso, solicita la asignación del nombre de dominio "managerltda.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que MANAGER LTDA. (SACHA NICOLAI FUENTEALBA SANCHEZ), solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo MANAGER SOFTWARE S.A., y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

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 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 mas allá de la simple aplicación del principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Agrega que Manager Corporation inició sus actividades en 1988, en su origines desarrolló aplicaciones para la plataforma Apple Macintosh y en 1994 liberó sus primeros productos para ambiente Window, siendo la primera compañía en Chile en hacerlo. Esta empresa preocupada de resguardar su identidad ha registrado las siguientes marcas comerciales:

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

El concepto MANAGERLTDA.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. El artículo 14 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.

Concluye el segundo solicitante que para evitar todo tipo de confusiones respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios, se le asigne el dominio en conflicto a su representada.

OCTAVO: De la demanda del segundo solicitante se confirió traslado al primero y se le notificó por correo electrónico, como consta en autos.

NOVENO.- El primer solicitante Sacha Nicolai Fuentealba Sánchez, con fecha 14 de septiembre de 2010, contesta la demanda presentada por el segundo peticionario, argumentando que Manager Limitada es una sociedad que se constituye el 25 de agosto de 2003, en Iquique, con el objeto de dedicarse a la prestación de servicios profesionales y asesorías en las masa diversas áreas: contables, tributarias, computacionales, auditorías, peritajes contables, preparación de sistemas computacionales, etc., y usa como nombre de fantasía las expresiones "Manager Ltda.". Terminada indicando que no entiende por qué razones el segundo solicitante aspira a tener el nombre de dominio materia del litigio y que fue él quien lo solicitó primero mientras éste se encontraba disponible. Acompaña documentos fundantes de su pretensión la escritura pública, inscripción de extracto y publicación de la sociedad Araya y Araya Limitada cuyo nombre de fantasía es "manager Ltda.", asimismo un documento emanado de tercero, la Estrella de Iquique, relativo a un prepuesto por publicación de avisos. De este escrito de demanda y contestación se dio traslado al segundo solicitante y se notificó a las partes por correo electrónico, según consta en los autos.

DECIMO. La Abogada María José Arancibia Obrador, del Estudio Silva y Compañía, en representación del segundo solicitante, evacuó el traslado oportunamente, reiterando los argumentos de su demanda y refutando, los que dio el primer solicitante en cuanto a que la expresión "manager" no es de carácter genérica. La providencia recaída en este traslado se notificó a las partes por correo electrónico.

UNDECIMO. Que con fecha 30 de septiembre del año en curso, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "managerltda.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "managerltda". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DUODÉCIMO: Que el segundo solicitante MANAGER SOFTWARE S.A., acompañó los documentos probatorios, con citación, conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

DECIMOTERCERO. Que con fecha 29 de Octubre del presente año se dictó la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 3 de Noviembre del mismo mes y año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MANAGER SOFTWARE S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "manager", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "managerltda.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de MANAGER SOFTWARE S.A., presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque el primer solicitante se limitó a presentar como documento justificativo de su pretensión una escritura pública de constitución de la sociedad "Araya y Araya Limitada", cuyo nombre de fantasía es "Manager Ltda", los documentos de legalización de la misma y un documento consisten en un presupuesto, que emana de un tercero ajeno al juicio, La Estrella de Iquique, acerca de una eventual publicidad para la aludida sociedad. Tales documentos no llegan a formar en este árbitro amigable componedor, la convicción que el primer solicitante tenga mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio.

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.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "managerltda.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer solicitante, sociedad que puede seguir usando, en sus relaciones con terceros, el nombre de fantasía ya indicado.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "managerltda.cl" al segundo solicitante, esto es, MANAGER SOFTWARE S.A.**,** RUT Nº 79.936.340-2, persona jurídica dedicada al rubro su denominación social, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº 60 Piso 4, Las Condes Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo