MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-85-2011
topmanager.cl
Oficio NIC Chile 14251
Noel Carlos Soumastre Soto v. Manager Software S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dos de octubre de dos mil doce.

V I S T O S:

Con fecha 22 de enero de 2011, don Noel Carlos Soumastre Soto, domiciliado en San Martín 870, depto. 1011, Santiago, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <topmanager.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud», quien ha comparecido en autos por sí.

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 «RFR-CL», Manager Software S.A., domiciliada para estos efectos en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Gonzalo Sánchez Serrano, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <topmanager.cl> con fecha 14 de febrero de 2011, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 14251, de fecha 24 de mayo de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <topmanager.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 25 de mayo de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, 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 3 de junio de 2011, a la hora fijada, se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del Primer Solicitante don Noel Carlos Soumastre Soto y doña María José Arancibia, en representación 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 los asistentes 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 certificación ISO 9000 de todos sus procesos de negocio. Manager sigue desarrollando y comercializando productos y servicios para empresas de todos los tamaños, en

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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) Dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, 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.

(C) A mayor abundamiento mi representada se ha preocupado de inscribir una serie de nombres de domino, entre ellos podemos destacar: actionmanager, artemanager, brandmanager, bscmanager, cmanager, communitymanager, djsmanagerproducciones, fullmanager, geomanager, imanager, magisterencommunitymanager, managerasesores, managerproducciones, managertask, mimanager, socialmediamanager, soportemanager, system-manager, taskmanager, virtualmanager y managerltda.

(D) Es importante señalar que el registro marcario de Manager, corresponde a lo que en doctrina se denomina como marca notoria, reconocida dentro del rubro o área de los servicio de software, ERP y contable, lo cual hace que la conducta del primer solicitante sea más aun sospechosa, dado que no podría alegar un desconocimiento frente a los servicios proporcionados por Manager Software. Esta 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

(E) En este sentido, estimamos que el hecho que 1.- La semejanza de las expresiones; 2.- El hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca, constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante; 3.- Identidad de rubros. De esta manera, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa MANAGER de mi representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

en tiempo y dinero.

(F) Como cuestión previa, debemos señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos".

(G) Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

(H) El artículo 14 del reglamento NIC CHILE, 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…" La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta 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 los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Por otro lado el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(I) Por otra parte, 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 de mi representada, 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 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 su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, 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. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, MANAGER, está incluida en el dominio de autos. 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.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Impresión del sitio web WWW.MANAGER.CL
- Listado de las marcas registradas que incluyen la marca MANAGER.
- Listado de nombre de dominio que incluyen la expresión MANAGER
- Impresión de la búsqueda en el sitio web de GOOGLE de MANAGER.
- Copia del fallo managerltda.cl dictado por Ricardo Sandoval López.
- Impresión del sitio web del primer solicitante.

Se confirió traslado al Primer Solicitante de la demanda contraria, quien contestó básicamente lo siguiente:

(A) El suscrito solicitó la inscripción del dominio TOPMANAGER.CL, con fecha 22-01-2011, ante la posibilidad de publicitar sus servicios de asesoría y consultoría en materias de auditoria, contabilidad, materias tributarias y de administración financiera, publicitando dicha actividad en un manual de estudios clínicos editado y publicado en Chile para

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

toda Sud América. Siendo muy atrayente el ámbito de su publicación, es por ello que buscó un nombre que en alguna medida le representara en una forma novedosa y llamativa. Una vez determinada la expresión, TOPMANAGER, se constató que no estuviera registrada como marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo que así ocurrió al no existir marca ni solicitud con esta expresión, luego se verificó en NIC-Chile la disponibilidad de dominio y pudo constatar que el dominio TOPMANAGER.CL había sido abandonado por otro solicitante cuyo nombre es José Miguel Gatica Moyano.

(B) En el punto dos de la demanda el segundo solicitante hace una reseña histórica haciendo una descripción de los servicios prestados por Manager Software S.A., los que básicamente son la comercialización de productos y servicios informáticos, otorgando soporte de post venta, además menciona servicio de outsourcing en cuanto a todo el manejo de la contabilidad, remuneraciones y gestión, sobre una plataforma informática ERP (Enterprise Resource Planning), lo que en la realidad la actividad del segundo solicitante nada tiene que ver con auditorias, asesorías tributarias, financieras o de administración, si no que proveer un sistema mediante el cual se desarrollan muchas de las actividades de control administrativo, prestando el servicio de capacitación para su uso, es decir una herramienta útil de gestión pero una herramienta al fin. Dejemos claro que los servicios prestados por el primer solicitante son absolutamente personalizados y que se refieren principalmente a asesorías del tipo tributario, financieras, auditorias y peritajes y así son ofrecidos en su página web www.topmanager.cl, presentada por el demandante adjunta a su demanda la que deberá tener presente este Tribunal.

(C) A continuación y en el mismo número, el segundo solicitante se refiere a la protección de acuerdo a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial del término genérico “Manager”, después pasa a enumerar una serie de dominios inscritos por el demandante, concluyendo con esto que tiene un “mejor derecho”. Al respecto debe saber el segundo solicitante, y hago presente al Tribunal que el Artículo 19 de la ley 19.039 estipula que “Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos, o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejando expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.”, dejando en evidencia su espíritu respecto al registro de expresiones de carácter genérico. Más aun la ley 19.039 en su Art.1ro. señala: “La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer." Queda claro que la ley se aplica en cuanto a privilegios industriales y para nada en cuanto a nombres de dominios. Más aún, da el derecho al primer solicitante ya que los dominios "Manager" y "Top manager" son evidentemente distintos en su expresión escrita y fonética. Siendo claramente identificables por sí mismas, teniendo la segunda además un significado que nada tiene que ver con venta o arriendo de software o algún tipo de servicio relacionado con los del segundo solicitante.

(D) Respecto a los dominios inscritos señalados por el segundo solicitante, los cuales en la red en su mayoría tienen solo una presentación de protección y sin uso, lo que nos lleva a pensar inequívocamente que Manager Software S.A. solo pretende adueñarse y ser únicos usuarios, monopolizando la palabra genérica "manager".

(E) Seguidamente en su demanda el segundo solicitante pretende igualar los rubros del primero con el suyo pretendiendo que el poner a disposición del público un software contable es igual a la prestación de servicios de consultoría contable, para hacer más claros, es preciso aclarar los conceptos, así paso a dar una definición común de estos: Contabilidad: es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas y de los individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en dinero, acerca de las transacciones que efectúan las Entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos interesados. Auditoría: proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. (American Accounting Asociation). Asesorías Tributarias: es aquella que aconseja en temas tributarios y que ayuda al contribuyente a la aplicación correcta y conveniente de las normas y leyes tributarias, así como confeccionar las autoliquidaciones y declaraciones para que puedan ser presentadas correctamente ante la Administración Tributaria.

(F) Ahora bien aclarados los conceptos de los principales servicios prestados personalmente por el primer solicitante podemos compararlos con aquellos prestados

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

por Software Manager, para ello nos remitimos a los ofrecidos en su página web, los que paso a reproducir fielmente:" Por medio del Servicio de Consultoría, MANAGER le permitirá a usted conjugar e integrar adecuada y óptimamente los requerimientos y exigencias de su negocio con las potencialidades y facilidades ofrecidas por MANAGER ERP, a través de la asesoría y capacitación que comenzará a recibir desde el momento en que ingrese al selecto grupo de empresas en Chile que usan MANAGER ERP: Implementación. Servicio que tiene por propósito llevar a cabo la puesta en operación y uso de MANAGER por parte nuestros clientes, contemplando el desarrollo de un proyecto de implementación y capacitación eficiente en términos de tiempo y presupuesto que cada empresa requiere. Para ello, MANAGER pone a su disposición un staff de profesionales y herramientas que apoyan todo el ciclo de vida del proyecto, tanto en las instancias de planificación y ejecución, como las relacionadas con el control de su avance y aquellas que permiten evaluar el desempeño del personal del cliente. Consultoría de Mejora. Considerando que la dinámica de los negocios hacen que estos vayan evolucionando con el tiempo, se contemplan labores de consultoría de mejora con el objeto de diagnosticar y evaluar el uso de la aplicación en función de las realidades operativas y administrativas después de realizada la implantación del software y habiendo transcurrido un tiempo razonable de uso. El resultado de estas iniciativas, tienen por propósito implementar mejoras que ayuden a obtener el máximo provecho de la herramienta y de mejorar sus procesos operativos. Capacitación. Como complemento a los servicios presentados, MANAGER pone a disposición de sus clientes un conjunto de cursos de capacitación que tienen por objeto potenciar el conocimiento de sus usuarios en el uso de la herramienta. Dichos cursos se dictan en la modalidad de abiertos y cerrados, y son 100% Sence." Es claro y evidente que el tipo de asesorías ofrecidas por el sitio www.manager.cl son absolutamente diferentes a los del primer solicitante, creo que el tribunal debe tener presente que en ninguna forma el sitio web del segundo solicitante se refiere a los servicios que dice prestar en cuanto a consultoría y que en este punto él pretende asimilarlos a los ofrecidos por el primero en la suya. Hago presente al Tribunal que el sitio web www.manager.cl ha sido presentado como prueba por el segundo solicitante, sitio que en su primera pagina describe sus servicios.

(G) Siguientemente (sic.) imputa al suscrito una conducta sospechosa y señala que éste no podría desconocer los servicios proporcionados por Manager Software S.A. pero no manifiesta claramente el carácter de su sospecha, el primer solicitante obviamente esta en conocimiento del producto ofrecido por el segundo, de hecho mas de algún cliente suyo ha utilizado el ERP Manager, así como, y mayormente, Flexline, SAP, Infoland, Softland, Transtecnia y tantos otros de más o menos prestigio y nunca ha alegado un

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

desconocimiento de aquello, y por eso mismo no reconoce que los servicios prestados por este sean similares a los suyos, cabe hacer presente a este Tribunal que don Noel Soumastre tiene más de treinta años de ejercicio de su profesión y ha prestado sus servicios en todo tipo de empresas desde microempresas a transnacionales.

(H) Posteriormente hace un punteo respecto de razonamientos originales que lo harían poseedor de ese “mejor derecho” pretendido, señalando la semejanza de las expresiones, es evidente que se pretende establecer una causal de “mejor derecho” inexistente en la norma que nos regula, que es el Reglamento para el Funcionamiento de Nombres del Dominio CL o simplemente un desconocimiento de este, que en su Art.22 (aunque sea en su acápite de revocación), rescata lo establecido en “La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” aprobadas por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que señala en forma clara: “será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido de mala fe” y prosigue “La inscripción de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan la tres condiciones siguientes: Que el nombre de Dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Es claro y evidente que la expresión “TOPMANAGER” no es engañosamente similar a “MANAGER”, puesto que son acepciones diferentes y que una es una palabra genérica absolutamente conocida tanto en idioma ingles como en español, (anglicismo mánager) que forma parte de la expresión “TOPMANAGER” igualmente genérica, la que tiene un sentido y significado diferente. Reitero que el nombre “TOPMANAGER” no es una marca registrada.

(I) Señala igualmente desconociendo el espíritu del reglamento que norma esta litis, que “el hecho de que el segundo solicitante tenga registrada y protegida su marca, aunque no sea idéntica al ND, constituye un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado”. Esta aseveración es bastante suigéneris por decir lo menos, es más, da a entender que basta con tener registrada una palabra genérica para hacerse de toda expresión que la contenga, mas aún, de todo nombre de dominio que la contenga. Hace referencia a la ley de marcas y su espíritu, la que ya dijimos nada tiene que ver con la regulación de nombres de dominio, lo que no está en cuestionamiento y que no forma parte de esta controversia que se rige principalmente por la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(J) Respecto a la idea de confusión es un concepto difícil de precisar en la forma antojadiza que lo hace el segundo solicitante por cuanto el ámbito de prestaciones es absolutamente diferente, quien esté interesado en un servicio tributario o de auditoría o cualquier otro servicio profesional ofrecido por el primer solicítate difícilmente podría confundirlo con la adquisición de un software o una capacitación para su uso, así también visual y fonéticamente, de la misma forma y básicamente por lo mismo, no existe aprovechamiento de ninguno de los conceptos que éste menciona. No siendo posible la existencia de ninguna de las dos variantes de la confusión, es que debemos desechar este argumento.

(K) Respecto a la jurisprudencia, el primer solicitante hace suya la aplicación del principio que niega el segundo solicitante, First Come First Served, principio aplicado reiteradamente en las asignaciones de dominio que se traduce en “Primero llega primero servido” o “primero en tiempo primero en derecho” puesto que el primer solicitante tuvo la diligencia de registrar en tiempo y forma el dominio TOPMANGER.CL, cumpliendo con las precauciones necesarias al verificar de no infringir la reglamentación vigente, haciéndose cargo de lo establecido en el Art.14 de la Reglamentación.

(L) El demandante no tiene derechos sobre el nombre TOPMANAGER y que este no es una marca registrada, también podemos encontrar un sinnúmero de fallos que se relacionan con el demandante, quien a pretendido, como lo ha hecho reiteradamente adueñarse del dominio de otros bajo este pretexto y que fueron asignados a quien solicitó en primer lugar, por ejemplo: buildingmanager.cl, eycmanager.cl, mimediamanager.cl, partimemanager.cl, shopsitemanager.cl. Así como también encontramos innumerables sitios con la palabra genérica “manager”: itmanager.cl, elmanager.cl, cashmanager.cl.

(M) Es claro ya con todo lo expuesto que al registrar el ND TOPMANGER no se ha menoscabado, ni en ningún modo perjudicado ningún derecho, es más, el primer solicitante ha hecho uso de su legitimo derecho a inscribir un nombre de dominio libremente y de acuerdo a la reglamentación vigente, con un interés actual y propio. El primer solicitante del ND tiene en este caso pleno derecho sobre el nombre solicitado, derecho que le da la ley y el haberse hecho de este en forma legal en cuanto a su forma y fondo. Así también lo acompaña su interés legítimo que es participar de la red de internet ofreciendo sus servicios, derecho amparado por nuestra Constitución política en su Art. 19 Nro. 16 en cuanto a la libertad de trabajo, su derecho y protección.

(N) El primer solicitante ha utilizado el dominio de buena fe y su inscripción así ha sido. Hago presente que la presunción de buena fe es un principio fundamental de nuestro derecho, de manera que si el segundo solicitante alegare mala fe debe probarlo. El suscrito ha hecho uso en forma legítima y no ha pretendido su venta o arriendo es así como ha ofrecido sus servicios durante un año en su página web, es evidente que la intención ha sido utilizarlo, mas aun habiendo hecho inversiones para promoverlo contratando publicidad para ello. En ningún caso el primer solicitante a utilizado la marca o el nombre del segundo solicitante, el segundo solicitante es poseedor del dominio que representa a su marca y que la conducta del primer solicitante ha sido clara y transparente teniendo suscritos y vigentes dos dominios el de su nombre "noel.cl" y "topmanager.cl" los que mantiene en uso desde el momento de su inscripción.

(O) Está más que demostrado que el primer solicitante ha hecho uso de su dominio, publicando y publicitando su página web a horas de haberlo inscrito, ofreciendo sus servicios personales en materias contables tributarias, financieras y de administración de negocios.

(P) Onus Probandi: Teniendo en cuenta que el primer solicitante tiene prioridad de contratar con Nic.Chile, respecto al registro y uso del ND "topmanager.cl" por haberlo solicitado primero en tiempo y de acuerdo a la Reglamentación, siendo esta una situación adquirida, normal y ordinaria y que el segundo solicitante con posterioridad alega que le asiste "un mejor derecho" pretendiendo hacerse del ND de la controversia, oponiéndose a la acción normal de registro del primer solicitante, es que a este segundo es a quien le corresponde probar sus dichos en que funda su pretensión , lo que no logra en su demanda, más aún, presenta documentación que hacen prueba de los derechos del primer solicitante.

En el mismo cuerpo de su presentación, el segundo solicitante analiza la prueba acompañada por la demandante, no objetándola en causales legales de impugnación, sino controvirtiendo el mérito probatorio de los siguientes documentos:

- Impresión de sitio web www.manager.cl: Llama la atención del suscrito el que no se presente la página principal del sitio, ni se muestra aquella en que se ofrecen claramente sus servicios, sin embargo se reconoce el documento como cierto, entendiéndose que se hace una presentación parcial tratando de evitar que este

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Tribunal tenga el correcto entendimiento de su contenido.

- La impresión de búsqueda en google de la palabra manager: Hay que tener en cuenta que esta búsqueda solo corrobora la existencia del sitio web “manager.cl”, es obvio que al buscar una palabra en www.google.cl, sitio dirigido a las publicaciones ubicadas en Chile salga en las primeras ubicaciones, así podríamos buscar el nombre del primer solicitante y saldría por lo menos dentro de los tres primeros resultados, sin embargo hace prueba del carácter genérico de la palabra ”manager” y además en el mismo documento se puede apreciar que el cuarto sitio que arroja el resultado de la búsqueda es www.managerchile.cl, sitio que no es de propiedad del demandante siendo una expresión que contiene en primer lugar la palabra “manager” y en segundo “chile”, siendo absolutamente representativa y atrayente, sin embargo el demandante no lo solicitó ni se opuso a su inscripción.¿? Se reconoce como cierto, en el sentido que prueba la existencia del sitio “manager.cl y del sitio “MANAGERCHILE.CL” solicitando al Tribunal tener presente lo observado por el primer solicitante.

- Copia de fallo “managerltda.cl.”: Presenta copia del fallo pero no expresa cual es la finalidad de ésta, teniendo claro que aquella controversia es absolutamente distinta por su contenido y características, me parece extremadamente absurdo hacer creer que así lo es, no me cabe ninguna duda que el señor Árbitro llegará a su intima convicción apreciando los hechos particulares de cada uno, de acuerdo a su saber y experiencia. Por cuanto impugno este documento, dentro del emplazamiento, por no contribuir a la solución de la controversia.

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 RFR-CL 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 RFR-CL 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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 RFR-CL 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 RFR-CL 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 RFR-CL.

3.-) Que no habiendo presentado demanda el Primer Solicitante, la controversia de autos está centrada en determinar si la Primera Solicitud infringe o no la citada regla 14 RFR-CL o si existen otros antecedentes o razonamientos de prudencia y equidad que justifiquen acoger la demanda formulada por el Segundo Solicitante.

4.-) Que corresponde determinar en primer término si la Primera Solicitud cumple con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RFR-CL. Dado su tenor, la regla 14 RFR-CL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RFR-CL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

5.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante la Primera Solicitud se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «topmanager.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

6.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

7.-) Que, en la especie, no existen antecedentes que permitan concluir que la Primera Solicitud constituya un acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las partes ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, el Primer Solicitante presta servicios de asesoría y consultoría en materias de auditoría, contabilidad, materias tributarias y de administración financiera. Por su parte, el Segundo Solicitante es una empresa desarrolladora y comercializadora de software,

especialmente software ERP para medianas y pequeñas empresas, que constituye una herramienta de gestión para la administración de negocios, tanto en lo relativo a ventas, existencias, abastecimiento, contabilidad, tesorería, activo fijo, recursos humanos, etc., como consta de la copias impresas de su sitio web www.manager.cl no objetadas. Por tanto, se puede concluir que no existe competencia comercial directa entre las partes de autos, de manera que ninguna mediante la Primera Solicitud no se ha podido afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre aquéllas, lo que no significa que no exista una relación de actividades, ni menos una conclusión en relación a los alcances de la marca del Segundo Solicitante, cuestión que se aborda más abajo en este fallo.

8.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que la Primera Solicitud resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, el Primer Solicitante no ha revelado una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

9.-) 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.

10.-) 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.

11.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Noel Carlos Soumastre Soto, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en nombre de dominio en conflicto y que sea preexistente a su solicitud de asignación.

12.-) Que se encuentra 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, registrada para distinguir productos de la clase 9, incluyendo software, así como servicios de diverso tipo incluidos en las clases 35, 41 y 42, todos ellos registrados entre los años 2006 y 2007, además de otras marcas que contienen la expresión MANAGER.

13.-) Que dentro de los citados registros marcarios cabe destacar el registro N° 802913, de fecha 5 de diciembre de 2007, que protege, entre otros, los siguientes servicios de la clase 35: «Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda y apoyo en la explotación o dirección de empresas comerciales. Informes de negocios; investigación y estudios de mercados; investigaciones para negocios. Servicios de contabilidad».

14.-) 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.

15.-) Que, en la especie, la marca MANAGER del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas aumentan, evitan o rompen el vínculo entre nombre de dominio y marca. Al respecto, el agregado «top», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa del concepto «manager», por el contrario, mantiene la asociación, puesto que nadie desconoce que la expresión «top» es usada para significar «superior» o «principal», inclusive en el lenguaje castellano. De este modo, el nombre de dominio disputado corresponde a una marca previamente registrada sin otra alteración que no sea un agregado lingüísticamente irrelevante.

16.-) Que según ha sostenido expresamente el Primer Solicitante en autos, éste se dedica a prestar servicios de asesoría y consultoría en materias de auditoría, contabilidad, materias tributarias y de administración financiera, y para ese efecto es que solicitó la asignación del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la marca MANAGER del Segundo Solicitante, ya se ha dicho, está inscrita para distinguir, entre otros, los servicios de «asesorías para la organización y dirección de negocios; servicios de ayuda y apoyo en la explotación o dirección de empresas comerciales; informes de negocios; investigación y estudios de mercados; investigaciones para negocios; servicios de contabilidad». Como se advierte de su sola lectura, dicho rubro de servicios colisiona y/o se relaciona directamente con el ámbito de actividades del Primer Solicitante para el cual solicitó el nombre de dominio litigioso.

17.-) Que los antecedentes expuestos y los razonamientos antes desarrollados llevan a concluir entonces que el nombre de dominio disputado resulta inductivo a confusión con la marca del Segundo Solicitante, con lo cual se produce una afectación a la exclusividad del derecho de marca, cumpliendo en la especie uno de los supuestos establecidos en la regla 14 RFR-CL.

18.-) 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 persistente 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 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

19.-) 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 mantendría necesariamente en el futuro si este litigio fuese resuelto a favor del Primer Solicitante.

20.-) Que no resulta aceptable el argumento esgrimido por el Primer Solicitante en el sentido que la expresión «manager», por corresponder a una palabra de nuestro idioma, podría ser libremente utilizada por cualquiera. Al contrario, cuando una palabra preexistente es protegida como marca comercial, su titular adquiere un derecho exclusivo para utilizarla en la identificación de los productos o servicios asociados a dicha marca, y en la especie, los antecedentes demuestran que el Primer Solicitante busca usar el nombre de dominio litigioso precisamente para un grupo de servicios cubiertos por el derecho del Segundo Solicitante sobre su marca MANAGER.

21.-) Que en todo caso nada de lo anteriormente indicado impide o perjudica al Primer Solicitante para desarrollar sus legítimas actividades en la Red, por cierto, pero desde el momento en éste decide utilizar un nombre de dominio, necesariamente deberá elegir alguna denominación, signo o nombre que no afecte derechos adquiridos por terceros.

22.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL 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 concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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,

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 <topmanager.cl> presentada por don Noel Carlos Soumastre Soto, ordenando su eliminación.

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

III.- No condenar en costas a Noel Carlos Soumastre Soto.

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 5-85-2011.

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 Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.