

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-16.611-2018, en juicio sumario por infracciones a la Ley N° 20.169, sobre competencia desleal, caratulados “Pasajebus SpA con Recorrido Latín América SpA.”, seguidos ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se acogió, sin costas, la demanda que interpuso la Sociedad Pasajebus SpA, en contra de Recorrido Latín América SpA, representada legalmente por don Lennart Sonke Ruff, declarando que la demandada había incurrido en prácticas contrarias a la libre competencia, previstas en el artículo 3 y 4, letra a), de la Ley N° 20.169, disponiéndose el cese inmediato de las mismas referidas a la utilización del sitio web www.pasajesdebus.com y la publicación de la presente sentencia en un diario de circulación nacional una vez que el presente fallo quede ejecutoriado, disponiéndose, además, que se declara el derecho de la demandante a ejercer su pretensión indemnizatoria en un juicio diverso, de conformidad con lo solicitado en el primer otrosí del libelo de la acción.

En contra de dicha sentencia, la demandada se alzó y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la confirmó por sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve.

Recorrido Latín América SpA interpuso recurso de casación en el fondo, en contra del referido pronunciamiento.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la recurrente formula su arbitrio en dos capítulos, primero denuncia la infracción de los artículos 3° y 4° letra a) de la Ley 20.169, con relación al artículo 707 del Código Civil. Posteriormente alega la vulneración de los artículos 5 y 9 de la citada Ley, vinculados con el artículo 2314 del Código Civil y 173 del Código de Procedimiento Civil.

Desarrolla el primer acápite manifestando que del tenor literal del artículo 3 de la Ley 20.169 se requieren, a lo menos, la concurrencia de cuatro elementos para configurar una conducta típica de competencia desleal. Tales son (i) la existencia de una conducta; (ii) que dicha conducta sea contraria a la buena fe o a las buenas costumbres; (iii) la utilización de medios ilegítimos; y (iv) la intención de desviar clientela de un agente del mercado. En lo que concierne al elemento de la buena fe, en materia de competencia desleal, se mantiene plenamente vigente el



principio general contenido en el artículo 707 del Código de Procedimiento Civil, relativo a que “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse”. Alega que no obstante ello, la sentencia de primera instancia, confirmada por la Corte declara expresamente, en su considerando undécimo que en el caso de autos se presume la mala fe de la demandada. Agrega que no puede presumirse la mala fe, por el hecho de utilizar un dominio web registrado con anterioridad a la solicitud de amparo marcario del demandante. Dominio que, disputado además ante la OMPI, fue mantenido a su titular y que, a su vez, contiene una expresión que ha sido consistentemente declarada por INAPI como genérica y, por tanto, no susceptible de amparo marcario para aquellos bienes que pretende Pasajebus.

Reprocha en cuanto a la conducta típica contenida en el artículo 4°, letra a) de la ley 20.169, y que también fue confirmado por la Corte de Apelaciones, que “constituye, desde un punto de vista fáctico, el mismo sustento de la acción referida de aprovechar indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios servicios con los de un tercero, toda vez que el re direccionamiento automático desde el sitio web “www.pasajesdebus.com,” registrado a nombre de la demandada, fonética y visualmente similar al sitio web de la actora, hacia el portal “www.recorrido.cl”, refleja ese aprovechamiento que señala el legislador, y lo “indebido” de dicha conducta, también encuentra sustento en lo asentado en el basamento anterior, en cuanto se estableció la mala fe de la demandada, al haber inscrito y seguir utilizando el dominio web “www.pasajesdebus.com” a sabiendas de la existencia de su competidora de nombre similar –la demandante”.

En conclusión –alega- que el tribunal *a quo* no distingue conceptualmente los elementos de la mala fe y del medio ilegítimo, por cuanto el impugnado declaró expresamente lo “indebido” de dicha conducta, fundado en la mala fe de la demandada.

En el segundo capítulo denuncia que la sentencia recurrida no exigió la acreditación de la existencia de daños (por remotos que fueran) para dar lugar a la indemnización de perjuicios reclamada por la actora, siendo evidente que dicha declaración pugna con todo el sistema de responsabilidad civil de nuestro ordenamiento jurídico. Y es que, ni aún en los regímenes más estrictos de responsabilidad, el daño puede ser obviado como un elemento para dar lugar a una indemnización de perjuicios. Afirma que sostener lo contrario, es decir, que puede darse lugar a una acción de responsabilidad civil sin acreditar el daño



repugna a la lógica más elemental de nuestro sistema de responsabilidad civil. Añade que, “en efecto, podríamos llegar a la absurda situación de iniciar un nuevo juicio, para determinar el valor de los perjuicios, sin que se demuestren éstos, por no ser estos necesarios para dar lugar a la acción declarativa previa”.

Precisa que: (i) la acción de competencia desleal requiere de la existencia de un daño actual o futuro, como consecuencia de la remisión expresa que hace el artículo 5° de la Ley 20.169 al título XXXV del Código Civil; (ii) dicho daño no ha sido ni alegado por la demandante, ni analizado en la sentencia del tribunal *a quo*, además, de ser abiertamente considerado innecesario por el tribunal *ad quem*; y (iii) ya no se rindió prueba tendiente a acreditar la desviación de clientela como daño de Pasajebus.

Finaliza explicando la manera en que la vulneración expuesta influye de manera substancial en lo dispositivo del fallo.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, se anule la sentencia impugnada, se dicte la de reemplazo que revoque la de primera instancia, y se rechace la demanda o, al menos en la parte que reconoce el derecho de la actora a ejercer su pretensión indemnizatoria en un juicio diverso, con costas.

Segundo: Que, para una adecuada comprensión del asunto controvertido, es menester señalar que la demandante sostiene que es la primera y más grande plataforma de venta de pasajes de bus en línea en Chile y en proceso de expansión en América Latina, habiendo surgido esa compañía con la misión de dinamizar y modernizar la industria de transportes para ofrecer a los usuarios más destinos, más opciones y la mejor experiencia al momento de planificar sus viajes, por lo que, así las cosas, la actora, a través de su plataforma web y una aplicación móvil, brinda a los viajeros la posibilidad de buscar, comparar y comprar pasajes de bus en tiempo real de manera fácil y rápida.

Precisa que la actividad o negocio de la demandada ha sido definida por ésta en causa incoada ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Recorrido Latin América SpA con Gómez”, Rol C- 7103-2018, que citó en el siguiente sentido: “*RECORRIDO LATIN AMÉRICA SpA, es una sociedad por acciones constituida en Chile en el año 2013, dedicada a la comercialización y venta de pasajes de buses interurbanos y otros servicios relacionados con viajes que se prestan a través de sitio web www.recorrido.cl y de las aplicaciones para Android y iOS ‘recorrido.cl’...*” .



Concluye que, de esta forma, Pasajebus y Recorrido participan y compiten en el mismo mercado, y poseen en conjunto un porcentaje importante del mismo.

En cuanto a los hechos que sustentan la demanda, sostiene, que sin perjuicio que la demandada señala expresamente que desarrolla su negocio por medio del sitio web www.recorrido.cl y la aplicación [recorrido.cl](http://www.recorrido.cl), dicha afirmación - a su juicio- no se ajusta a la verdad, pues la actora ha tomado conocimiento que su competencia, es decir, la demandada de autos, con fecha 29 de diciembre del año 2014 compró el sitio web “www.pasajesbus.com”, registrando prácticamente el mismo dominio que ellos usan, con la única salvedad de valerse de la palabra principal “pasaje” en plural, es decir, añadiendo una “s”, de forma tal que si un particular ingresa al sitio web www.pasajesbus.com, automáticamente es redirigido a la página web www.recorrido.cl. Expresa que si se ingresa al sitio web que permite analizar el detalle de registro de un dominio específico, la información respecto al sitio web www.pasajesbus.com es la siguiente: “Domain Name” (Nombre del Dominio): www.pasajesbus.com; “Registrant Name” (Nombre de quien registra): Lennart Ruff, que corresponde al nombre del representante legal de la demandada; “Admin. Email (Email de quien administra): lennart@recorrido.cl, que corresponde al mail o dirección corporativa del representante legal de la demandada; añadiendo que la información citada precedentemente es fácilmente obtenible al ingresar precisamente en el sitio web que permite la compra de dominios denominado www.godaddy.com.

Concluye que, así las cosas, la demandada, actuando a través de su representante legal, fraguó este fraude, con absoluto conocimiento de que su competidor a la fecha de compra del dominio ya existía en el mercado, pues la sociedad Pasajebus se constituyó con un mes de anterioridad a Recorrido. Alegó que, en suma, la contraria pretende confundir a los consumidores finales, aprovechándose de la reputación de la actora, desviando clientela, de modo que un consumidor que quiere acceder a www.pasajebus.com y por un error tipográfico escribe www.pasajesbus.com, habrá operado, sin quererlo y saberlo, a través de su principal competidor, la empresa Recorrido Latin America SpA.

Señaló que lo expuesto anteriormente ha generado perjuicios a la demandante, cuya discusión y monto se reserva conforme a lo expuesto en el primer otrosí del libelo de demanda, y, asimismo, perjudica a los consumidores al inducirlos a una confusión provocada y negligente, según calificó.



Tercero: Que, son hechos establecidos por los jueces del fondo, los siguientes:

1.- La demandada inscribió a su nombre un dominio web, denominado “www.pasajesbus.com;”

2.- Ambas empresas litigantes de autos participan y son competidoras, mediante sus propios sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, en el mercado nacional de venta de pasajes de transporte terrestre de pasajeros en buses interurbanos;

3.- la demandante emplea para el desarrollo de su actividad el sitio web “www.pasajebus.com”, y la demandada usa para el desarrollo de su actividad el sitio web “www.recorrido.cl”, al que son re direccionados los usuarios que ingresan al sitio “www.pasajesbus.cl;”

4.- Por escritura pública de 17 de octubre de 2013, inscrita con fecha 25 de octubre de 2013, a fojas 82.500, N° 54.141 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, se constituyó la compañía demandante, denominada “Pasajebus SpA;”

5.- Por escritura pública de 4 de noviembre de 2013 -18 días después de otorgada la escritura pública de constitución de la sociedad demandante- inscribiéndose con fecha 8 de noviembre de 2013, a fojas 85.846, N° 56.321, del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, se constituyó la compañía demandada, denominada “Recorrido Latín América SpA;”

6.- Entre las sociedades demandante y demandada, se ventiló un procedimiento jurisdiccional de naturaleza arbitral, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, iniciado por Pasajebus SpA, en contra de Lennart Ruff por sí y en representación de Recorrido Latín América Spa, y tramitado bajo el N° D2017-1422, en cuya sentencia definitiva, dictada con fecha 15 de octubre de 2017, por don Felipe Claro, en calidad de “Experto Único”, estableció que la demandante no ha aportado documentos que permitan afirmar que tiene derechos de marca (ya sea registrada o sin registrar, en Chile o el extranjero) en los términos exigidos por la Política, y además una solicitud chilena en trámite no es apta para invocar, ni gozar de los derechos a que se refiere la Política, no demostrando que tiene derechos sobre una marca (ya sea registrada o “extra registral”) para poder satisfacer el primer elemento de la Política;



7.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió a la demandante, Pasajebus SpA, la propiedad y el uso exclusivo de la marca "PASAJEBUS", por el plazo de diez años, hasta el 4 de junio de 2028, mediante el registro marcario N° 1276122.

8.- De la misma forma, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió a la demandante, Pasajebus SpA, la propiedad y el uso exclusivo de la marca "PASAJEBUS.COM", por el plazo de diez años, hasta el 19 de diciembre de 2027, mediante el registro marcario N° 1265855;

9.- Pasajebus SpA, utiliza para el desarrollo de su giro, los sitios web www.pasajebus.cl y www.pasajebus.com.

10.- Recorrido Latín América SpA, emplea para el desarrollo de su giro, el sitio web www.recorrido.cl.

11.- Al menos hasta el 14 de junio del 2018, al ingresar al sitio web www.pasajesbus.com, automáticamente la página se re direcciona al portal www.recorrido.cl, en el cual, al inicio de la barra de búsqueda, aparece la denominación "Recorrido Latín América SpA", y, además, al ingresar al sitio web www.godaddy.com/whois, el cual ofrece la compra de dominios, sitios web y hosting, entre otros, en Chile, y al buscar dentro de este último sitio el concepto "pasajesbus.com," el buscador disponible en este sitio arroja como resultado, entre otros elementos, que el dominio "pasajesbus.com" fue registrado a nombre de Lennart Ruff a partir del día 29 de diciembre de 2014.

12.- La demandada, Recorrido Latín América S.p.A., destina para el desarrollo de su actividad el sitio web www.pasajesbus.com;

13.- Pasajebus SpA., usa el sitio web www.pasajebus.com, y tiene inscrita en su favor la marca PASAJEBUS.

Cuarto: Que, sobre la base de este sustrato fáctico, la sentencia recurrida confirmó la del grado y acogió el libelo declarando que la demandada incurrió en prácticas contrarias a la libre competencia, previstas en el artículo 4, letra a), de la Ley N°20.169, concluyendo que la empresa demandada utilizó, para re direccionar a otra página web, un dominio que es casi idéntico –visual y fonéticamente- a la denominación del dominio web del demandante www.pasajebus.com, sabiendo o no debiendo menos que saber de la existencia de su competidor. Reuniéndose el requisito de la mala fe, al haber registrado y seguir utilizando el sitio web www.pasajesbus.com a sabiendas de la existencia de su competidora y demandante en autos, cuya razón social es Pasajebus SpA., y su sitio web es



www.pasajebus.com y que tiene inscrito a su favor la marca PASAJEBUS. En cuanto a la existencia de medios ilegítimos para desviar clientela, se argumentó que al ingresar al sitio web www.pasajesbus.com automáticamente la página se re direcciona al portal www.recorrido.cl, lo que se refuerza con la existencia de los registros marcarios “PASAJEBUS” y “PASAJEBUS.COM”, de propiedad de la demandante, Pasajebus SpA., desde el 4 de junio de 2018 y el 19 de diciembre de 2017, respectivamente.)

En lo tocante a la conducta típica prevista en el literal “a” del artículo 4° de la Ley N° 20.169, consistente en el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero, se tiene por acreditada, toda vez que el medio ilegítimo para desviar clientela allí descrito, esto es el sitio web visual y fonéticamente casi idéntico de la demandada que reconduce a su sitio de compras online, constituye, desde un punto de vista fáctico, el sustento efectivo del tipo a sancionar, esto es, aprovechar indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios servicios con los de un tercero, por cuanto refleja el aprovechamiento de la demandada que señala el legislador, y lo “indebido” de dicha conducta, también se sustenta en lo asentado en los hechos, en cuanto a que la serie de indicios ahí enunciados, unidos en forma lógica y concordante, permiten demostrar la mala fe de Recorridos Latín América SpA, al haber inscrito y seguir utilizando el dominio web “www.pasajesdebus.com” a sabiendas de la existencia de su competidora de nombre similar.

Indica que, en lo concerniente a la acción indemnizatoria referida en el primer otrosí del libelo de demanda, y prevista en el artículo 5° literal “d” de la Ley N° 20.169, se accederá a dicha solicitud, declarándose el derecho de la demandante a entablar tal acción en un juicio diverso, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que, el artículo 3° de la ley 20.169, que Regula la Competencia Desleal, establece que “en general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela del mercado”.

El artículo 4°, a su turno, prescribe que “en particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal, los siguientes: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena,



induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.”

Sexto: Que, conviene recordar, tal como lo ha sostenido esta Corte con anterioridad, en los Rol N°15.897-2015 y Rol N°20.987-20, que el citado artículo 3° estima genéricamente las conductas que han de ser tenidas como desleales y que debe aplicarse cuando no exista un tipo específico de deslealtad aplicable, los que se encuentran regulados en el artículo 4° de la ley, y éstas “se entiende que son expresión de la conducta genérica descrita en la cláusula general, que comprende dos elementos, i) se trata de una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres y ii) tal conducta persigue desviar clientela de un agente del mercado, a través de medios ilegítimos. Dicho en otros términos, la norma establece una presunción en el sentido que las conductas que describe en el artículo 4°, son contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres y persiguen desviar clientela de un agente del mercado, de manera que basta con acreditar el tipo específico que se invoca, para entender que se está ante un acto de competencia desleal.”

Séptimo: Que, en la especie, como se dijo, la sentencia impugnada, sobre los hechos acreditados, estableció que se cumple la hipótesis de la letra a) del artículo 4 de la ley 20.169, ya que la demandada desplegó durante años acciones tendientes a aprovechar la reputación ajena, al utilizar un sitio web para la venta de pasajes de similar nombre al de la actora, al cual, al momento de ingresar reconducía a la página web de la demandada www.recorrido.cl asegurándose así que la compra del usuario se realizaría en su plataforma, engañando al comprador quién por lógica pensaba que estaba adquiriendo el servicio de parte de la demandante.

En efecto, esta conclusión tiene su basamento en los trece hechos que se dieron por acreditados y que se encuentran descritos en el motivo tercero, los cuales, ciertamente, dan cuenta de una conducta objetiva, manifestada en una intervención continua y sistemática de la demandada, cuya finalidad era impedir la competencia de Pasajebus y obtener las compras de las personas que querían adquirir pasajes de transporte en esa entidad, comportamientos que calzan con las conductas genéricas a que se refiere el artículo 3° de la ley 20.169 y con la específica de la letra a) de su artículo 4°, revelándose actos tendientes a aprovecharse de la reputación ajena, inducir a los consumidores a un error en el lugar donde adquieren un servicio, afectando de esta forma a un agente del mercado.



Octavo: Que, yerra entonces la recurrente al sostener que no se configuran las conductas que sanciona el artículo 4° letra a) de la ley, pues, en primer lugar, los hechos consignados con los números 9 a 13 del considerando 3°, tienen la naturaleza descrita en la norma, toda vez que la prueba analizada en esos numerales, unida en forma lógica y concordante, dan cuenta de las conductas de la citada letra a) al aprovechar la demandada la reputación de la demandante, induciendo a confundir los propios servicios y actividades con los de un tercero, siendo actos contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres, que persiguen desviar clientela de un agente del mercado, lo que basta para dar por configurado este tipo de la conducta sancionable.

En efecto, el fin que se persigue por la ley es censurar como una acción contraria a la libre competencia, no el ejercicio del derecho a ofrecer y vender los mismos servicios, por ello se encuentra garantizado y amparado constitucionalmente, sino valerse de un ardid (en este caso el sitio web similar fonética y visualmente) para captar a los usuarios del competidor, mermando su participación en el mercado o entorpeciendo la operación de ese agente, actual o potencial, lo que resulta indiferente ya que la ley no distingue, pretendiendo de ese modo y gracias a ello mantener por más tiempo o incluso por siempre una posición de privilegio en ese mercado negando el acceso a otro competidor, siendo subsumible su actuar en la hipótesis del artículo 4° letra a) de la Ley 20.169.

Cabe hacer presente que, como lo ha sostenido esta Corte en los N° Rol N°23.680-2014, N°15.897-2015, N°20.987-20 “Interesa destacar, asimismo y de modo preliminar, que la conducta desleal está descrita como un ilícito de peligro, lo que significa que no es necesario que se acredite un daño real o efectivo para que se configure, siendo suficiente la potencialidad para que se produzca el perjuicio”. Asimismo, se ha referido que “En esa misma línea, la doctrina concluye que para su configuración no es necesario que se acrediten elementos subjetivos, sino que basta que se hayan violado las normas objetivas de conducta que establece la ley en su artículo 3°, ya que de tener que probarse el dolo o la culpa del infractor, no se daría la protección debida a los intereses de los consumidores y del mercado, lo que permite sostener que “solo es necesario que se comprueben los medios ilegítimos de que se valió el infractor para desviar clientela y que resulten contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres mercantiles, para que la acción sea procedente. Con todo, si bien no son necesarios esos elementos subjetivos, comúnmente estarán presentes al producirse la conducta desleal.



(O.C.B., La Competencia Desleal y el deber de Corrección en la ley Chilena, Ediciones UC, 2012, pp. 97 – 100; 162).”

Noveno: Que, finalmente también se equivocan los recurrentes en el segundo capítulo de este arbitrio cuando denuncian que no hay en la sentencia censurada referencia al daño, ni perjuicios en su actuar, por lo que habría errado la judicatura al manifestar que declara el derecho de la demandante a ejercer su pretensión indemnizatoria en un juicio diverso, de conformidad con lo solicitado en el primer otrosí del libelo de demanda, por cuanto, *a contrario sensu*, la sentencia impugnada en esta causa sí se refirió a la conducta generadora de daños y perjuicios en esta materia, solo que respecto de su naturaleza, prueba y monto se solicitó por la actora la reserva de acciones al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 letra d) de la Ley 20.169, norma que faculta al interesado para deducir las acciones que allí se indican conjunta o separadamente.

Décimo: Que, por último, lo que se advierte del recurso y que conduce, a sostener que, además, fue mal enderezado, es que éste contiene más bien una expresión de disconformidad con los resultados del juicio y con el proceso de valoración y ponderación de la prueba que hicieron los sentenciadores, cuestión que al no haberse acreditado la conculcación de las normas reguladoras de la prueba, escapa del control de casación.

Undécimo: Que, en definitiva, los sentenciadores efectuaron una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes, apegada a los hechos establecidos, por lo que no existen las infracciones denunciadas, lo que determina que el recurso deba ser desestimado.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 33.669-2021

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Jorge Dahm O., Ministro Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., y Raúl Mera M. No firma la Ministra señora Muñoz y el ministro suplente señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal la primera y por haber



terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintidós.



En Santiago, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

