

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 25° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-16611-2018
CARATULADO : PASAJEBUS SPA./RECORRIDO LATIN
AMERICA S

Santiago, diecisiete de Agosto de dos mil dieciocho

VISTOS:

En folio N° 1 de la carpeta electrónica, comparecieron don NICOLÁS MARINOVIC VIAL y don ALBERTO POLETTE ZALDÍVAR, abogados, en representación convencional de PASAJEBUS S.p.A., sociedad de prestación de servicios computacionales, en adelante, Pasajebus, la parte demandante y/o la actora, todos domiciliados para estos efectos en calle Cerro El Plomo N° 5.855, oficina N° 505, Las Condes; quienes, en la representación investida, dedujeron demanda en juicio sumario por infracción de las disposiciones de la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, en contra de RECORRIDO LATIN AMÉRICA S.p.A., sociedad de su giro, en adelante Recorrido y/o la parte demandada, representada legalmente por don LENNART SONKE RUFF, economista, ambos domiciliados en Avenida Providencia N° 1.208, oficina N° 2106, comuna de Providencia.

Expusieron que Pasajebus S.p.A. fue constituida en virtud de escritura pública de fecha 17 de octubre de 2013, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 82.500, número 54.141, correspondiente al año 2013; sociedad cuyo objeto principal consiste en ofrecer una plataforma de comparación de precios y venta de pasajes de bus, operando a través del portal web www.pasajebus.com, dominio que se encuentra debidamente registrado.

Señaló que la demandante 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 esta 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.

En cuanto a la demandada, afirmó que Recorrido Latin América S.p.A. es una sociedad constituida en virtud de escritura pública de fecha de 4 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharán Toledo, cuyo extracto fue inscrito a fojas 85.846, número 56.321, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013.

Hizo presente que la sociedad demandada fue constituida con un mes de posterioridad a la sociedad Pasajebus.

Refirió que la actividad o negocio de Recorrido, ha sido definida por la propia demandada en causa incoada ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Recorrido Latin America 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’...”* .

Alegó que, en síntesis, Pasajebus y Recorrido participan y compiten en el mismo mercado, detentando conjuntamente un porcentaje importante del mismo.

En cuanto a los hechos que sustentan la demanda, sostuvo que, sin perjuicio que la demandada señale expresamente que desarrolla su negocio por medio del sitio web www.recorrido.cl y la aplicación 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 utiliza la demandante, con la única salvedad de utilizar 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.

Aseveró que el actuar de la demandada riñe con el principio de buena fe consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.

Expresó 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.

Concluyó 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.

Señaló que la compra en sí del dominio web no perjudicaría los intereses de la demandante, en la medida que este no fuera utilizado por la contraria, no obstante lo cual, los particulares que ingresan al sitio web www.pasajesbus.com son inmediatamente redireccionados al portal web www.recorrido.cl.

Expresó que, fuera de lo anterior, el dominio con que opera la actora, www.pasajebus.com, fuera de servir al desarrollo de su objeto social,



identifica a la compañía en sí mismo, pues Pasajebus es el nombre de la compañía que interpone la demanda, y su razón social es PasajeBus.

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.

En cuanto al derecho, citó doctrina conforme a la cual la competencia desleal tiene lugar toda vez que un competidor, directamente o por interpósita persona, realiza una conducta caracterizable como un acto de competencia mercantil (apto para obtener desplazamientos de demanda a favor de quien los realiza), que sea indebida (contraria a la lealtad, a los usos honestos, a la corrección profesional, a las costumbres mercantiles, entre otras fórmulas acuñadas al efecto) e idónea para producir un perjuicio respecto de otro competidor de su mismo mercado relevante.

Expuso que la Ley de Competencia Desleal, siguiendo la lógica imperante en el derecho comparado, vino a regular y sancionar la competencia desleal, conforme a la lógica que establece el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, esto es, bajo el estatuto de la responsabilidad civil extracontractual, por lo cual, para la configuración de una hipótesis de competencia desleal, han de concurrir los tradicionales elementos que la doctrina establece para que un sujeto sea civilmente responsable respecto de otro (hecho ilícito,



imputabilidad, causalidad y daño), además de lo cual, la Ley de Competencia Desleal, dando un paso de especialización respecto del Código Civil, vino a calificar algunos de los elementos que se requieren para que se genere responsabilidad civil, regulándose particularmente el elemento hecho ilícito, a través de una fórmula general establecida en el artículo 3° de dicha Ley y de hipótesis específicas de ilícitos particulares señaladas a título enunciativo en su artículo 4°, y también reguló el elemento daño, constituido por la intención de desviación de clientela desde el competidor dañado hacia el competidor desleal, y, junto con lo anterior, la Ley en referencia dispuso de mecanismos que se ajustan de mejor forma a las funciones que a la responsabilidad civil tradicionalmente se le atribuía, incorporándose un conjunto de acciones que exceden la mera indemnización de perjuicios.

Expuso que la demandada infringió el bien jurídico de la leal competencia y ofreció demostrar cómo la conducta desplegada por ella se aparta de la buena fe y de las buenas costumbres del tráfico comercial entre competidores, toda vez que abiertamente se aprovechó indebidamente de la reputación ajena, induciendo a confundir los propios servicios con los de un tercero, en este caso, los de la demandante, explicando que lo que inspira la demanda es la actividad ilegítima desplegada por la demandada, que aprovechándose de la reputación, ajena desvía clientela hacia ella.

Indicó que el artículo 3° de la Ley de Competencia Desleal, siguiendo gran parte de la legislación comparada, estableció la denominada cláusula general de competencia desleal, disponiendo al efecto, según citó, 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 de un agente del mercado”*, sobre lo cual sostuvo que en la especie concurren todos y cada uno de los supuestos que hacen procedente la demanda de autos, pues la sociedad demandada registró un dominio casi idéntico al de un



competidor, a pesar de que tenía total conocimiento de su existencia a esa fecha, esto es, al año 2014, y adicionalmente, programó que todos los usuarios que ingresaran al portal web www.pasajesbus.com fueran redireccionados a www.recorrido.cl, y si lo anterior no constituye mala fe y un ilegítimo medio para desviar clientela, difícil sería comprender qué se entiende por competencia desleal.

Expuso que la Demandada, además de lo anterior, ha incurrido en la hipótesis específica del artículo 4° letra a) de la Ley de Competencia Desleal, el cual dispuso, en carácter enunciativo, una serie de actos típicos que deben ser sancionados, dentro de los cuales se encuentra la conducta que ha desplegado la demandada, citando la referida disposición legal en el siguiente sentido: *“En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: (...) 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...”*.

Al respecto, citó jurisprudencia conforme a la cual 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.

Indicó que, así las cosas, la contraria ha reconocido que opera a través del sitio www.recorrido.cl, pero se ha valido del sitio web www.pasajesbus.cl para aprovecharse de la reputación de la demandante, redireccionando a los usuarios al portal de www.recorrido.cl, motivo suficiente, en su concepto, para acoger la demanda y para tener configurada la mencionada causal.

PETITORIO DE LA DEMANDA. Solicitó que, en definitiva, se declare:

a) Que la sociedad demandada incurrió en las conductas de competencia desleal descritas en el artículo 3° y/o en el literal a) del artículo 4° de la Ley de Competencia Desleal.



b) Que se ordene el cese inmediato de las conductas constitutivas de competencia desleal incurridas por la demandada.

c) Que se disponga la remoción de los efectos producidos por dichas conductas de competencia desleal, por medio de la publicación de la sentencia condenatoria, o a través de los mecanismos que el Tribunal considere idóneos para tales efectos.

d) Y que se condene en costas a la demandada.

En folio N° 6 de la carpeta electrónica, rectificado en folio N° 7 de la misma, consta el emplazamiento de la demandada efectuado en forma personal.

En folio N° 10 de la carpeta electrónica, se celebró el comparendo de contestación y conciliación, con asistencia de los apoderados de ambas partes, oportunidad en la cual **la demandada contestó** el libelo dirigido en su contra mediante minuta escrita agregada en folio N° 8, en la cual solicitó el rechazo total de la demanda, con expresa condena en costas.

Preliminarmente, declaró que la acción ejercida de contrario constituye un ejercicio inmoderado e infundado de los mecanismos jurisdiccionales que establece nuestra legislación.

Señaló que, sin bien es cierto que la demandada concurre en el mercado con otros competidores con el propósito de captar el interés de los consumidores, influyendo intencionadamente en las decisiones de consumo del público y disputando la clientela con sus competidores (cuestión que genera un detrimento natural en la competencia), lo hace dentro del marco y en las condiciones que establece la ley, es decir, se trata de una competencia perfectamente lícita para las reglas del libre mercado.

Afirmó que lo que pretende la demandante mediante la acción entablada es convertir o mudar la competencia lícita que ejecuta Recorrido, en una ilícita y desleal, para lo cual presenta un relato



parcial, inconsistente y omitiendo una serie de antecedentes que ya han existido entre las partes, que, colocados en su real contexto, determinan que la actividad comercial de la demandada es perfectamente ajustada a derecho.

Refirió que, por más que le pese a la contraria, los agentes de mercado tienen libertad para determinar la forma en que competirán, planificando e implementando las estrategias que libremente estimen conveniente, y el caso expuesto en estos autos no es más que una legítima planificación de lo anterior.

Enseguida, bajo el título “Exposición de los hechos que determinan que la demanda de autos debe ser completamente rechazada”, argumentó que la demandada es una empresa chilena cuyos principales accionistas son ciudadanos alemanes, cuya actividad fundamentalmente consiste en comparar y comprar pasajes de bus, a través de plataforma tecnológica cuyas funcionalidades permiten a sus usuarios encontrar, en las mejores condiciones de mercado, pasajes interurbanos dentro de Latinoamérica, dentro de las principales y más importantes líneas de buses.

Indicó que su parte, al igual que sus competidores del rubro -tal como Pasajebus-, son empresas de capitales extranjeros que han iniciado sus actividades comerciales hace pocos años, por lo cual Recorrido, al igual que los otros actores del mercado, no gozan en la actualidad strictu sensu de un posicionamiento de nombre o de marca propiamente tal, sino que más bien, son identificados por los usuarios genérica o comúnmente como plataformas de ventas de pasajes de bus online.

Señaló que Recorrido, contrariamente con lo expuesto por la demandante, es el líder en Chile de la venta de pasajes de bus por internet, y está asociada a más de 40 empresas de buses, y al 12 de mayo de 2018 había vendido pasajes de bus por un valor de más de 32 millones de dólares estadounidenses a través de su portal, con una



cantidad de 15 millones de usuarios únicos, refiriéndose a continuación a la manera de operar que tienen los usuarios en su plataforma tecnológica.

Manifestó que la actividad principal de su parte, y sobre la cual sostiene todo su negocio y constituye su esencia o idea fuerza, es la comparación y venta de distintos pasajes de bus, esto es el cotejo comercial y enajenación de boletos o billetes para viajes en un vehículo diseñado para transportar numerosas personas mediante vías urbanas terrestres, agregando que, a modo ejemplar, la demandada se ubica en el lugar N° 16 del ranking de e-commerce elaborado por el diario La Tercera, y que el número de rutas en que la demandada presta servicios, varía entre 1.000 a 2.000, dependiendo la época del año, la que aumenta en épocas estivales.

Aseveró que, en razón de lo anterior, es que la demandada, en ejercicio legítimo de sus derechos, inscribió un dominio web que describe perfectamente y a cabalidad su actividad comercial, aun cuando esta última sea compartida, ciertamente, por otros actores del mercado, compuesto por las palabras genéricas, descriptivas y consecutivas “pasajes” y “bus”.

Señaló que las conductas constitutivas de competencia desleal que le imputa Pasajebus a la demandada se refieren, en realidad, a diferencias por el uso de dominios de internet ya resuelto, esto es, lo planteado por la contraria consiste derechamente en un conflicto entre dos dominios web similares, que, en concepto de la demandante, inducirían a confusión en los consumidores, de modo que toda la argumentación expuesta por Pasajebus dice relación con la colisión de intereses que existiría en atención a la similitud entre los dominios web sub lite.

Manifestó que no es efectiva la existencia de conductas reñidas con la buena fe o que tengan por objeto crear confusión en el consumidor, y lo que omite el razonamiento planteado por el demandante, es que las



palabras “pasaje(s)” y “bus”, al no constituir un nombre propio ni menos ser genuinamente distintivas de un bien o servicio en particular, difícilmente podrían constituir un signo distintivo que permita distinguirse en el mercado, es decir, una expresión genérica, o aquello que es común a varias especies, jamás podrá ser distintivo o diferenciador de algo en específico.

Indicó que, como consecuencia lógica de lo anterior, no es cierto que la expresión Pasajebus permita a la contraria distinguirse en el mercado, porque dichas palabras constituyen el objeto principal que ejecutan muchas otras compañías que venden o ejecutan otros actos jurídicos en el mercado de pasajes de bus, pues la nomenclatura contenida en las palabras “pasaje(s)” y “bus”, distinguen, no a un actor del rubro en particular, como lo pretende la contraria, sino a un nicho o porción de un segmento del mercado que compite, justamente, por la venta de pasajes de bus.

Refirió que, por lo demás, ese ha sido el razonamiento del INAPI que reiteradamente ha negado la solicitud de registro de marca comercial al demandante de autos, agregando que el nombre “pasaje bus” que invoca la contraria, no ha generado en el mercado un segundo significado que sea propio, distintivo y excluyente del demandante, pues, cuando un consumidor promedio piensa en “pasaje bus” no lo asocia con el dominio que pretende invocar como propio Pasajebus SpA, sino que con la acción genérica y no atribuible a ningún particular, de comprar pasajes de bus.

Indicó que lo que acontece es que su parte, en el ejercicio legítimo de sus derechos, inscribió un dominio web que describe perfectamente y a cabalidad su actividad comercial, aun cuando esta última sea compartida por otros actores del mercado, por lo que no puede existir engaño, inducción a error alguno o intento de desviar clientela.

Refirió que, por su parte, al verificarse la página web de la contraria, queda claramente demostrado que ésta declara como



objeto principal de su actividad económica, una operación absolutamente genérica (no excluyente ni que la distinga de otros competidores), en el sentido que, según citó, *“PasajeBus es la primera plataforma de compra de pasajes de bus en línea en Chile y en proceso de expansión a toda América Latina”*, y en idéntico sentido, en la página 2 del libelo pretensor, la contraria declara que el objeto principal de dicha parte consiste en ofrecer una plataforma de comparación de precios y venta de pasajes de bus.

Agregó que su oponente deliberadamente ha guardado silencio respecto de toda la discusión que ya ha existido entre las partes del presente litigio, y que ya fue resuelta, mediante sentencia firme, a favor de la demandada, pues Pasajebus ya promovió este mismo conflicto en contra de Recorrido ante la OMPI y su demanda fue íntegramente rechazada, toda vez que con fecha 31 de julio de 2017, la demandada fue notificada de una demanda de revocación de dominio web que tenía por objeto que el nombre de dominio “pasajesbus.com” fuese transferido a la contraria, procedimiento que fue seguido, como es lo habitual y jurídicamente procedente, conforme las reglas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y, a mayor abundamiento, en virtud de que la real controversia que existe en estos autos no es de competencia desleal, sino que se trata de un mero conflicto por nombres de dominio, Pasajebus presentó la acción descrita recién en el marco de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (frecuentemente referida como “UDRP”), contemplando dicha política la resolución de controversias por nombres de dominio, las cuales se tramitan conforme a un procedimiento administrativo previsto por los distintos proveedores de Servicio de Resolución de Disputas, y uno de los proveedores que contempla la Política es precisamente el procedimiento administrativo previsto por OMPI.



Añadió los fundamentos fácticos entre una y otra acción son idénticos, y, en lo relevante para estos efectos, mediante sentencia de fecha 15 de octubre de 2017, notificada a la demandada con fecha 30 de noviembre de 2017, el árbitro don Felipe Claro rechazó en todas sus partes la demanda deducida por Pasajebus, y dicha sentencia en la actualidad se encuentra largamente firme y ejecutoriada, agregando que, en lo medular, con la dictación del referido fallo, ha quedado diametralmente establecido que ambos dominios, aun cuando guarden similitud, pueden coexistir en el mercado, sin generar conflicto entre sus titulares; ambos titulares tienen pleno derecho a presentarse, exponerse y desplegar su actividad comercial con los referidos nombres; y el registro de Recorrido es perfectamente lícito, ajustado a las prácticas comerciales y constituye un medio lícito para ejecutar y desarrollar su negocio.

Concluyó que, así las cosas, es evidente que la contraria pretende, a través de la presente acción de competencia desleal, sustraerse de los efectos del fallo dictado por OMPI, renovando la misma discusión ante el presente tribunal, siendo manifiesto que no existe ninguna controversia que diga relación con la Ley N° 20.169, sino que en realidad se trata de una mera controversia de nombres de dominio.

Por otro lado, además de las alegaciones ya vertidas, sostuvo que tampoco se verifican los requisitos mínimos que comprueben las supuestas conductas de competencia desleal denunciadas por Pasajebus, fundadas en la supuesta infracción del artículo 3 y artículo 4 letra a) de la Ley de Competencia Desleal, señalando que la contraria no ahonda en cómo se habrían infringido dichos artículos.

Indicó que, en relación a la supuesta conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres desplegada por Recorrido, al observarse el libelo de demanda, la contraria nada ha dicho respecto de cuáles serían, con precisión, las conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres en que supuestamente habría incurrido Recorrido,



limitándose la contraria a enunciar genéricamente la concurrencia de todos los requisitos que establece la Ley de Competencia Desleal, pero sin indicar en concreto las conductas que configurarían dichos requisitos, agregando que la contraria sencillamente ha omitido cualquier pronunciamiento respecto de cuáles serían concretamente los medios o instrumentos deshonestos, o bien cuáles serían concretamente las actuaciones apartadas a las buenas prácticas comerciales en que habría incurrido la demandada, pues lo que pasa es que la contraria pretende imputar a la demandada conductas ilícitas que sencillamente no existen, agregando que no toda competencia es ilícita, y más aún, toda competencia produce cierto menoscabo en los demás agentes competidores.

Alegó que, en relación a los supuestos medios ilegítimos utilizados por Recorrido, Pasajebus nuevamente nada dice respecto de cuál sería el medio ilícito por el cual la demandada competiría deslealmente, agregando que parte importante de nuestra doctrina ha entendido que este requisito es redundante, ya que la contrariedad de la conducta con la buena fe o las buenas costumbres incorpora el elemento de ilegitimidad de los medios, por lo cual, la condición de la ausencia de la buena fe o las buenas costumbres incorporaría el elemento en los medios ilegítimos.

Indicó que, en cualquier caso, el empleo de medios ilegítimos importa traspasar aquel límite de la licitud en la competencia y abusar de la libertad de competir que el ordenamiento jurídico reconoce a quienes actúan en el mercado, siendo manifiesto que la demandada ha actuado de manera lícita y dentro de los parámetros razonables que establece la libertad para competir.

Alegó que lo que no reviste un análisis serio es que, como pretende la demandante, el hecho de redirigir una página web a otra constituye per se un acto de competencia desleal, pues dicha operación es una práctica comercial habitual, que pertenece a la estrategia de negocio



de la demandante, por lo cual los medios ilegítimos que supuestamente habría utilizado la demandada, sencillamente no son tales, citando doctrina al efecto.

Señaló que es evidente que el hecho de usar un dominio web respecto del cual Recorrido tiene plenos derechos no constituye un medio ilícito para competir en el mercado, aun cuando éste guarde similitud fonética o gramatical con la razón social del demandante, la cual no es más que una descripción genérica de la actividad comercial primordial que desarrolla la demandada.

Expuso, en relación a la supuesta conducta desplegada por Recorrido ejecutada con la intención de desviar clientela de un agente del mercado, que la contraria poco ha dicho sobre la materia, agregando que su parte o sabe exactamente cuál es la reputación invocada por Pasajebus, porque nada dice al respecto, pero constituye un hecho objetivo que a la fecha el demandante no goza de características intrínsecas y estructurales que lo diferencien de los demás actores del mercado; corresponden a servicios que son predicables a muchos actores del rubro; y no son ampliamente conocidos en el mercado, por lo que carecen de singularidad competitiva; por lo cual no es efectivo que Recorrido esté actuando de mala fe ni en la forma fraudulenta denunciada, sino que se presenta en el mercado a través de signos que están asociados íntima e indefectiblemente a su servicio principal.

Señaló que bastará pensar que Pasajebus corresponde a una expresión genérica, que no constituye el resultado de una nomenclatura nueva, y que, además, sintetiza de manera clara y específica el objeto principal de una actividad económica que desarrollan muchos actores en el mercado, no solo el demandante, y que además, prestan en esencia el mismo servicio que muchos competidores del mercado: vender pasajes de bus por internet, de modo que, al ser una expresión genérica, no es posible reclamar respecto de ella exclusividad en términos absolutos, como lo pretende



Pasajebus, por lo que no es posible impedir su uso por otras personas o actores que realicen actividades en el rubro que designan las expresiones de dicha naturaleza, citando jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre el particular, como también doctrina y mayor jurisprudencia al efecto.

Refirió que Pasajebus no ha efectuado el esfuerzo de analizar el mercado en el cual opera, así como tampoco ha realizado ningún análisis sobre qué número de clientes efectivamente estarían siendo desviados y con ello, en consecuencia, identificar el perjuicio real que estaría sufriendo la actora, lo cual no es trivial, toda vez que una demanda de competencia desleal es insostenible en la mera alegación de una identificación fonética de nombres de dominio.

Por otro lado, como otra alegación diversa, sostuvo que toda la construcción argumentativa expuesta por Pasajebus se estrella con la realidad de los hechos efectivamente verificados, pues todo lo planteado por el demandante es objetivamente contradictorio con su comportamiento anterior, pues Pasajebus de manera persistente ha pretendido “colgarse” de la fama, prestigio y predominio en el mercado de Recorrido y se ha presentado a las diferentes compañías de buses como una sociedad relacionada, hermana, o filial de la demandada, adjuntando al efecto una imagen de captura de pantalla de sitio web, donde consta la presentación al público de la demandada en su portal web, y, en seguida, una captura de pantalla del sitio web de su oponente, concluyendo que Pasajebus, a través de actos concretos e indesmentibles, pretende aprovecharse de la imagen y de la identidad corporativa de la demandada, y lógicamente, un consumidor promedio, al enfrentarse a ambos sitios, donde predominan las mismas imágenes, razonablemente podrá confundirse entre una compañía y la otra.

Finalmente, concluyó lo siguiente:



a) Que Pasajebus ha pretendido transformar una mera controversia de nombres de dominio en una controversia de competencia desleal, y dicha controversia ya fue sometida a un mecanismo de resolución de controversias ante la OMPI, en el cual se rechazó íntegramente la demanda de Pasajebus.

b) Que Pasajebus no ha realizado el más mínimo esfuerzo por explicar de qué manera se verificarían los requisitos necesarios para que una demanda de competencia desleal sea fructífera.

c) Que Pasajebus sí ha ejecutado una serie de actos que manifiestamente vulneran el concepto más elemental de una competencia leal, toda vez que se ha aprovechado del prestigio de la demandada e inducido a confusión a consumidores.

d) Que Pasajebus ha pretendido, por medio de una alambicada teoría, sostener que ha existido competencia desleal con el único objeto de sustraerse del fallo de OMPI, el cual rechazó íntegramente su demanda.

PETITORIO DE LA CONTESTACIÓN: solicitó rechazar la demanda de autos en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En la misma audiencia de folio N° 10 de la carpeta electrónica, previo llamado de rigor a los apoderados de ambas partes que comparecieron, no se produjo conciliación.

En folio N° 14 de la carpeta electrónica, se dictó la interlocutoria de prueba, notificada a las partes en folios N° 15 y 16 de dicha carpeta; resolución contra la cual la demandada interpuso recursos de reposición y apelación subsidiaria, resueltos en folio N° 20, en el sentido de desestimar la reposición y conceder la apelación subsidiaria, en el solo efecto devolutivo, recurso este último que fue elevado al Tribunal de Alzada en folio N° 27, y se encuentra actualmente en tramitación.



En folio N° 50 de la carpeta electrónica, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don NICOLÁS MARINOVIC VIAL y ALBERTO POLETTE ZALDÍVAR, abogados, en representación convencional de PASAJEBUS S.p.A., y en la representación investida, dedujeron demanda en juicio sumario por infracción de las disposiciones de la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, en contra de RECORRIDO LATIN AMÉRICA S.p.A., representada legalmente por don LENNART SONKE RUFF; todos ya individualizados en autos; y, en virtud de los fundamentos reproducidos en la parte expositiva de la sentencia, solicitó que, en definitiva, se declare:

- a) Que la sociedad demandada incurrió en las conductas de competencia desleal descritas en el artículo 3° y/o en el literal a) del artículo 4° de la Ley de Competencia Desleal.
- b) Que se ordene el cese inmediato de las conductas constitutivas de competencia desleal incurridas por la demandada.
- c) Que se disponga la remoción de los efectos producidos por dichas conductas de competencia desleal, por medio de la publicación de la sentencia condenatoria, o a través de los mecanismos que el Tribunal considere idóneos para tales efectos.
- d) Y que se condene en costas a la demandada.

SEGUNDO: Que la demandada contestó el libelo dirigido en su contra y, en virtud de los fundamentos reproducidos en la parte expositiva de la sentencia, solicitó el rechazo total del mismo, con costas.

TERCERO: Que, del análisis del contenido de los escritos que componen esencialmente la etapa de discusión, se desprende que es pacífico o no controvertido entre las partes, el hecho que la



demandada inscribió a su nombre un dominio web, denominado “www.pasajesbus.com”; como también, que ambas partes del juicio participan y son competidores, 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; como, asimismo, por un lado, que la demandante utiliza para el desarrollo de su actividad el sitio web “www.pasajebus.com”, y, por otro lado, que la demandada utiliza para el desarrollo de su actividad el sitio web “www.recorrido.cl”, al que son redireccionados los usuarios que ingresan al sitio “www.pasajesbus.cl” sin que la demandada haya controvertido estas dos últimas circunstancias – afirmadas en el libelo contrario- en su escrito de contestación, por el contrario, resultan, a lo menos, tácitamente reconocidas.

CUARTO: Que, en definitiva, la controversia ventilada en el pleito radica en dirimir sobre si la demandada ha ejecutado actos de competencia desleal y reñidos con la buena fe para con la demandante; y la efectividad de que la demandante se distingue en el mercado como “Pasajebus”.

QUINTO: Que la **demandante**, a fin de comprobar sus dichos, aportó al pleito la PRUEBA INSTRUMENTAL ofrecida en folio N° 32 de la carpeta electrónica, cuyas objeciones parciales opuestas por la demandada en folio N° 39 de dicha carpeta, fueron desestimadas por resolución de folio N° 51 de la misma:

- 1) Copia de escritura pública de constitución de Pasajebus SpA, otorgada el 17 de octubre de 2013 ante el Notario de Viña del Mar don Luis Enrique Tavolari Oliveros.
- 2) Copia de inscripción de fojas 82500, N° 54141, del Registro de Comercio del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago.
- 3) Copia de publicación N° 700256, del Diario Oficial de fecha 24 de octubre de 2013.



- 4) Copia de comprobante de pago Folio N° 3542301, de la patente Rol N° 2-12762 de la I. Municipalidad de Providencia, a nombre de Pasajebus SpA.
- 5) Copia de registro de marca comercial N° 1276122, a nombre de Pasajebus SpA, referido a la marca "PASAJEBUS", emitido por INAPI el 18 de junio de 2018.
- 6) Copia de registro de marca comercial N° 1265855, a nombre de Pasajebus SpA, referido a la marca "PASAJEBUS.COM", emitido por INAPI el 10 de enero de 2018.
- 7) Copia de inscripción de fojas 85846, N° 56321, del Registro de Comercio del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago.
- 8) Copia de acta de fecha 30 de mayo de 2017, suscrita por la Notario Público de Santiago doña María Virgina Wielandt Covarrubicas, y sus 4 anexos.
- 9) Copia de declaración jurada de fecha 4 de julio de 2017, cuya firma fue autorizada por el Notario Público de Santiago don Eduardo Diez Morello con fecha 6 de julio de 2017.
- 10) Copia de certificado de fecha 14 de junio de 2018, otorgado por el Notario Público de Santiago don Hernán Cuadra Gazmuri, compuesto de 12 páginas.
- 11) Impresión de publicación en el sitio web www.publimetro.cl, del año 2014.
- 12) Fotografía de publicación en el diario "Estrategia", de octubre de 2016.
- 13) Impresión de publicación en el sitio web www.economiaynegocios.cl, de fecha 20 de julio de 2018.



- 14) Impresión de publicación en el sitio web www.corfo.cl, de fecha 7 de agosto de 2017.
- 15) Impresión de publicación en el sitio web www.latercera.com, de fecha 27 de junio de 2018.
- 16) Copia de documento titulado “PasajeBus.com”, compuesto de 4 páginas.
- 17) Copia de escrito de demanda civil interpuesta por Recorrido Latin America SpA en contra de Sandro Ariel Gómez Araya, no indica fecha, rol ni Tribunal.

SEXTO: Que la **demandada**, a fin de acreditar lo correspondiente, produjo en el pleito las siguientes pruebas:

I.- INSTRUMENTAL. Acompañada en folio N° 31 de la carpeta electrónica, consta de los siguientes documentos **inobjutados** por su oponente:

- 1) Copia de sentencia dictada por la juez árbitro de Santiago doña Gabriela Paiva Hantke con fecha 11 de mayo de 2017 en el expediente Rol N° 15299.
- 2) Copia de sentencia dictada por la juez árbitro de Santiago doña Alejandra Moya Bruzzone con fecha 2 de diciembre de 2016 en el expediente Rol N° 11797.
- 3) Copia de “Decisión del Panel Administrativo” del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dictada con fecha 15 de octubre en el caso N° D2017-1422, caratulado Pasajebus SpA con Lennart Ruff, Recorrido Latin America SpA.
- 4) Copia de documento titulado “Portada de transmisión de demanda” y de demanda interpuesta ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por Pasajebus SpA en contra de



Lennart Sönke Ruff por sí y en representación de Recorrido Latin America SpA, no indica fecha.

- 5) Correo electrónico impreso enviado el 31 de julio de 2017 desde la dirección Domain.Disputes@wipo.int, a las direcciones mariajose@courtysainz.cl y lennart@recorrido.cl.
- 6) Copia de protocolización realizada con fecha 17 de julio de 2018, ante la Notario de Santiago doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, suplente de la titular doña María Soledad Santos Muñoz, repertorio N° 9.158-2018, referida a un documento que contiene, en 6 hojas, impresiones de publicaciones de abril, mayo y julio de 2018, del diario El Mercurio.
- 7) Correo electrónico impreso enviado el 19 de julio de 2018, en el que se reenvía, a su vez, correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2018, enviado este último desde la dirección lbillaud@mtt.gob.cl, a la dirección simon@recorrido.cl.
- 8) Correo electrónico impreso enviado el 19 de julio de 2018, en el que se reenvía, a su vez, correo electrónico de fecha 20 de enero de 2017, enviado este último desde la dirección diproconfirmacion@minrel.gob.cl, a la dirección simon@recorrido.cl.
- 9) Copia de publicación en el diario La Tercera de fecha 16 de octubre de 2017.
- 10) Copia de protocolización realizada con fecha 17 de julio de 2018, ante la Notario de Santiago doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, suplente de la titular doña María Soledad Santos Muñoz, repertorio N° 9.158-2018, referida



a un documento que contiene, en 2 hojas, impresiones de pantalla obtenidas del sitio web www.youtube.com.

II.- TESTIMONIAL. Ofrecida en folio N° 21 de la carpeta electrónica, se tuvo presente en folio N° 24 de dicha carpeta, y se rindió en la audiencia de folio N° 46 de la misma, con la asistencia de los apoderados de ambas partes y del testigo don EDUARDO JAVIER MUÑOZ ESPINOSA, abogado, individualizado en el aludido folio N° 21, quien, previamente juramentado en forma legal, declaró, en lo pertinente, que en la especie no le consta que hubiesen existido actos de competencia desleal, señalando que conoce a la demandada, porque es abogado de una empresa de buses interprovinciales y conoce el rubro de las empresas de venta de pasajes por Internet, agregando que la demandante no cuenta con un nombre que sea distintivo de lo que otras empresas ofrecen en el rubro, y que conoce empresas que tienen nombres muy similares, como pasajeschile y pasajes.cl. Indicó que la empresa en la que trabaja se llama Nueva Andimar y producto de que su padre es uno de los dueños de la empresa, conoce bien el rubro de empresas de buses. Preguntado si dicha empresa vende pasajes de bus en alguna plataforma digital, respondió que en este preciso momento no, ya que tuvieron un problema con el software que les permitía vender pasajes, pero en algunas semanas más retomarán la venta por internet. Preguntado sobre si alguna vez Nueva Andimar ha vendido pasajes de bus a través de la plataforma de la demandante y/o de la demandada, respondió que no, nunca, pero han estado en conversaciones con la demandada, si bien no han concretado nada. Enseguida, aclaró que cuando nombró a las otras empresas de pasajes, se refería a los nombres de dominio de cada una, pasajeschile.cl y pasajes.cl.

SÉPTIMO: Que, del análisis del contenido de las probanzas descritas en los apartados quinto y sexto, consistentes, por un lado, en instrumental acompañada por la demandante en forma legal y cuyas objeciones parciales, opuestas por la demandada en folio N° 39 de la



carpeta electrónica, fueron desestimadas en folio N° 51 de la misma; y, por otro lado, en instrumental legalmente acompañada por la demandada e inobjutada por su oponente, y en testimonial ofrecida por la demandada, rendida en forma legal y sin tachas opuestas a su respecto por la actora; se tienen por acreditados los siguientes hechos:

A) Que, por medio de escritura pública de fecha 17 de octubre de 2013, otorgada ante el Notario Público de Viña del Mar don Luis Tavolari Oliveros, 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”; lo que se desprende, especialmente, de los documentos mencionados en los numerales 1 y 2 del motivo quinto, los cuales no fueron objetados por la parte contra quien se hicieron valer en su escrito de folio N° 39, y tienen valor de instrumento público, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil.

B) Que, por medio de escritura pública de fecha, 4 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, esto es 18 días después de otorgada la escritura pública de constitución de la sociedad demandante, la 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 Latin America SpA”; lo que fluye, en particular, del documento indicado en el N° 7 del fundamento quinto, el cual no fue objetado por la parte contra quien se hicieron valer en su escrito de folio N° 39, y tiene valor de instrumento público,



en virtud de lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 342 del código del ramo.

- c) Que entre las partes de este juicio, esto es, las sociedades referidas en los literales “A” y “B” precedentes, 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 la demandante en estos autos, Pasajebus SpA, en contra de Lennart Ruff por sí y en representación de Recorrido Latin America 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”, se estableció, textualmente, y en lo pertinente, que *“La Demandante (Pasajebus SpA) ha trabajado arduamente para promocionar sus servicios utilizando para ello los términos “pasaje bus”. Estos términos, aisladamente considerados y sin mediar el importante trabajo comercial previo hecho por ella, podrían ser considerados como meros descriptores genéricos (...). Sin embargo, la Demandante se ha encargado de promocionarlos de manera suficiente frente a sus usuarios a través de su sitio web y es por eso que ha adquirido cuotas importantes de mercado. El hecho de tratarse de una expresión redactada en plural o en singular no altera lo indicado anteriormente, ya que la Demandante ha tratado de registrar tales variantes. La Demandante hace referencia a dos solicitudes de marca que actualmente tramita en Chile para las expresiones “pasajebus.com” y “pasajesbus.com”, las cuales fueron rechazadas en primera instancia por el INAPI. El Experto nota la existencia de un procedimiento abierto en relación con la solicitud de la Demandante correspondiente a la marca PASAJEBUS.COM (Solicitud*



No. 1230306) que se encuentra a la espera de vista y fallo en segunda instancia. (...) De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Propiedad Industrial chilena, los derechos de propiedad que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, sólo adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley. En otras palabras y de acuerdo con la opinión del Experto, al menos en Chile, una solicitud de marca no es suficiente para invocar el párrafo 4 de la Política. 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. A la vista de las evidencias que obran en el expediente, el Experto considera que la Demandante no ha conseguido demostrar que tiene derechos sobre una marca (ya sea registrada o “extrarregistral”) para poder satisfacer el primer elemento de la Política. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante no ha cumplido con el primer requisito de la Política. El Experto quiere señalar que si de manera sobreviniente se produce un cambio en las circunstancias en las que se basa la presente Decisión, ello podría resultar en la aceptación de una Demanda presentada de nuevo (...). A la vista de que la Demandante no ha cumplido con el primer requisito de la Política el Experto ha decidido no entrar a valorar los méritos del caso ni el cumplimiento por la Demandante respecto del segundo y tercer requisitos de la Política, sobre los cuales el Experto no se pronuncia”, y, por tales razones, se desestimó la demanda en cuestión. Lo anterior se desprende, especialmente, del documento



indicado en el N° 3 de la instrumental reseñada en el basamento sexto, el cual no fue objetado por la parte contra quien se hizo valer en este pleito, y cuyo valor se pondera de conformidad con lo dispuesto en el N° 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

D) Que, por otro lado, 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 –lo que permite inferir que se concedió desde el 4 de junio de 2018-, mediante el registro marcario N° 1276122; lo que fluye, particularmente, del documento señalado en el N° 5 del apartado quinto, el cual no fue objetado por la parte contra quien se hizo valer en su escrito de folio N° 39, y tiene valor de instrumento público según lo dispuesto en el N° 3 del artículo 342 del Código de la materia.

E) Que, a su vez, 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 –lo que permite inferir que se concedió desde el 19 de diciembre de 2017-, mediante el registro marcario N° 1265855; lo que se desprende, particularmente, del documento mencionado en el N° 6 del fundamento quinto, el cual no fue objetado por la parte contra quien se hizo valer en su escrito de folio N° 39, y tiene valor de instrumento público en atención a lo establecido en el N° 3 del artículo 342 del Código que rige este juicio.

F) Que la demandante, Pasajebus SpA, utiliza para el desarrollo de su giro, los sitios web “www.pasajebus.cl” y “www.pasajebus.com”; lo que se desprende,



especialmente, de los documentos mencionados en los numerales 6 y 10 del apartado quinto, no objetados por la parte contra quien se hicieron valer en su escrito de folio N° 39, los cuales no fueron objetados de contrario;

G) Que la demandada, Recorrido Latin America SpA, emplea para el desarrollo de su giro, el sitio web “www.recorrido.cl”, lo que fluye, especialmente, del documento mencionado en el N° 6 de la instrumental descrita en el basamento sexto, el cual no fue objetado por la parte contra quien se hizo valer en este juicio, y tiene valor de instrumento público en atención a lo prevenido en el N° 3 del artículo 342 del código del ramo.

H) Que, al menos hasta el 14 de junio del presente año, al ingresar al sitio web “www.pasajesbus.com”, automáticamente la página se redirecciona al portal “www.recorrido.cl”, en el cual, al inicio de la barra de búsqueda, aparece la denominación “Recorrido Latin America 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 último 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; todo lo cual se desprende, particularmente, del documento señalado en el N° 10 del motivo quinto, no objetado por la parte contra quien se hizo valer en su escrito de folio N° 39, como de los propios dichos vertidos al contestar la demanda



OCTAVO: Que, abordando el fondo de la controversia, la acción entablada en autos se encuentra contemplada en los literales “a”, “b” y “c” del artículo 5° de la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, ya que a través de su ejercicio se pretende la declaración de acto de competencia desleal, la cesación del mismo y la remoción de sus efectos.

A su vez, la competencia de este Tribunal para conocer de dichas acciones se encuentra consagrada en el artículo 8° de la referida Ley N° 20.169.

Finalmente, en cuanto a la acción indemnizatoria prevista en el literal “d” del mencionado precepto legal, y en virtud de lo solicitado en el primer otrosí del libelo de demanda, el Tribunal se pronunciará al respecto en un considerando aparte, luego de abordar el fondo de la contienda planteada.

NOVENO: Que, a modo de resumen, el debate planteado entre las partes dice relación con que la demandante, Pasajebus SpA, utiliza para el desarrollo de su giro –venta en línea de pasajes de bus- el sitio web “www.pasajebus.com”, mientras que la demandada, Recorrido Latin America SpA, competidora de la demandante en el mismo mercado y constituida un mes después que su oponente, a pesar de que su sitio web es “www.recorrido.cl”, emplea para la desarrollo de su actividad el sitio web “www.pasajesbus.com”, el cual habría sido adquirido y registrado a nombre de la demandada luego de un año desde la constitución de ambas empresas, y, al ingresar a este último sitio web (“www.pasajesbus.com”), se redirecciona automáticamente al sitio web “www.recorrido.cl”, lo cual, en concepto de la demandante, constituye un acto de competencia desleal, al desviar ilegítimamente la demanda de los consumidores, induciéndolos a confusión, aprovechándose del nombre y reputación de la actora, argumentando que esta conducta de la demandada se encuentra tipificada en el artículo 3° y en el artículo 4° literal “c”, ambos de la Ley N° 20.169.



Por su parte, la demandada se defiende atacando derechamente el fondo de la acción deducida, mediante tres alegaciones principales:

a) La primera, dice relación con que la actividad que ejerce su parte es la misma que la de la demandada, esto es, venta de pasajes de bus, y la disputa de marras versa sobre la utilización de un nombre de dominio web cuyas palabras que lo componen describen genéricamente dicha actividad económica que desarrollan ambas partes, vale decir, no identifican a la demandante en particular, disputa que ya fue resuelta por sentencia arbitral favorable a la demandada, emanada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sentencia de la cual la demandante pretendería sustraerse.

b) La segunda, dice relación con que en la especie no se cumplen los requisitos de los actos de competencia desleal imputados a su parte, descritos en los artículos 3° y 4° literal “c” de la Ley del ramo, ya que la demandada no ha especificado de qué manera se verificarían tales requisitos, sino que solo formula alegaciones genéricas, toda vez que la controversia dice relación con la similitud de nombres de los sitios web en cuestión, y no con materias propias de una competencia desleal.

c) La tercera, dice relación con que sería la propia demandante quien habría ejecutado actos que vulneran una competencia leal respecto de la demandada, pues se ha aprovechado del prestigio de esta última e inducido a confusión a los consumidores, por la similitud de elementos que existiría entre los sitios web de ambas partes.

DÉCIMO: Que, en cuanto a los actos de competencia desleal imputados por la actora a la demandada, éstos son los tipificados en el artículo 3° y en el artículo 4° literal “a”, ambos de la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal.

Al respecto, el artículo 3° de la mencionada Ley dispone 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 de un agente del mercado”.

Por su parte, el artículo 4° de dicho texto normativo establece que *“En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes”*, disponiendo, en su literal “a”, que uno de dichos actos está constituido por *“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”*.

Al respecto, cabe referir que *“La competencia desleal se regula, en términos generales, como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en el Derecho chileno (...). Según una parte de la doctrina nacional, y también de la jurisprudencia, ella no sería procedente frente a acciones meramente negligentes y exigiría en todo evento la prueba de una conducta dolosa, haciendo excepción al estatuto del Derecho Común y al principio general de que todo daño causado por culpa debe ser reparado. Esto es, solo el malintencionado podría ser desleal, y no el que incumpla los deberes generales de prudencia y diligencia en la competencia. Cabe destacar, desde ya, que ni en el texto de la Ley de Competencia Desleal ni en la discusión parlamentaria existen referencias expresas efectuadas por diputados o senadores, de que ella envuelva un ilícito que exija la prueba del dolo (...)”*, de modo que, por razones *“vinculadas al texto de la Ley de Competencia Desleal, la historia fidedigna de su establecimiento, su interpretación sistemática con otros cuerpos normativos (en particular, con la protección al consumidor), la consideración de la experiencia comparada, y una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, pareciera razonable y fundado sostener que una conducta de competencia desleal que infringe la diligencia ordinaria (culpa leve) configura ese ilícito y da lugar al ejercicio de las acciones que esta ley establece, sin que sea imprescindible la prueba del dolo”* (Mauricio Tapia R., “Competencia



desleal por culpa”, en Revista Chilena de Derecho Privado, Núm. 29, Diciembre 2017, de la Universidad Diego Portales, páginas 165-207).

UNDÉCIMO: Que, en relación con las causales legales de competencia desleal invocadas por la actora y referidas en el basamento anterior, cabe referir que, a partir de los hechos comprobados y descritos en el apartado séptimo, en relación con los hechos pacíficos señalados en el fundamento tercero, ha quedado establecido lo siguiente:

a) Que la demandante, Pasajebus S.p.A., fue constituida existe legalmente desde el **25 de octubre de 2013**, fecha de su inscripción en el Registro de Comercio de Santiago, en relación con lo dispuesto en el artículo 425 del Código de Comercio, cuestión que, por lo demás, no ha sido controvertida en autos.

b) Que la demandada, Recorrido Latin América S.p.A., existe legalmente desde el **8 de noviembre de 2013**, fecha de su inscripción en el Registro de Comercio de Santiago, tiene una constitución posterior a la de la actora, lo que, a mayor abundamiento, tampoco ha sido controvertido en autos.

c) Que la demandante, Pasajebus S.p.A., emplea para el desarrollo de su actividad el sitio web “www.pasajebus.com”.

d) Que la demandada, Recorrido Latin América S.p.A., emplea para el desarrollo de su actividad los sitios web “www.recorrido.cl” y, además, “www.pasajesbus.com”, sitio este último en el cual, al ingresar en él, se redirige automáticamente a la página “www.recorrido.cl”.

e) Que el representante legal de la demandada, don Lennart Ruff –calidad que tampoco ha sido discutida



en el pleito- registró el dominio web “www.pasajesbus.com”, con fecha **29 de diciembre de 2014**, en el sitio web “www.godaddy.com”, el cual ofrece la compra de dominios, sitios web y hosting en Chile.

f) Que entre ambas sociedades en referencia, 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 la demandante en estos autos, Pasajebus SpA, en contra de Lennart Ruff por sí y en representación de Recorrido Latin America 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”, se estableció, textualmente, y en lo pertinente, que *“La Demandante hace referencia a dos solicitudes de marca que actualmente tramita en Chile para las expresiones ‘pasajebus.com’ y ‘pasajesbus.com’, las cuales fueron rechazadas en primera instancia por el INAPI. El Experto nota la existencia de un procedimiento abierto en relación con la solicitud de la Demandante correspondiente a la marca PASAJEBUS.COM (Solicitud No. 1230306) que se encuentra a la espera de vista y fallo en segunda instancia. (...) De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Propiedad Industrial chilena, los derechos de propiedad que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, sólo adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley. (...) 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 (que rige el procedimiento en*



cuestión), y además una solicitud chilena en trámite no es apta para invocar ni gozar de los derechos a que se refiere la Política. A la vista de las evidencias que obran en el expediente, el Experto considera que la Demandante no ha conseguido demostrar que tiene derechos sobre una marca (ya sea registrada o “extrarregistral”) para poder satisfacer el primer elemento de la Política. (...) El Experto quiere señalar que si de manera sobreviniente se produce un cambio en las circunstancias en las que se basa la presente Decisión, ello podría resultar en la aceptación de una Demanda presentada de nuevo (...). A la vista de que la Demandante no ha cumplido con el primer requisito de la Política el Experto ha decidido no entrar a valorar los méritos del caso (...)”, y, sólo por tales razones, se desestimó la demanda en cuestión.

g) Que la marca “PASAJEBUS” se encuentra inscrita en el registro marcario N° 1276122, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a nombre de la demandante, Pasajebus S.p.A., por el plazo de diez años, hasta el 4 de junio de 2028, de lo que se infiere que se concedió desde el **4 de junio de 2018**.

h) Que, a su turno, la marca “PASAJEBUS.COM” se encuentra inscrita en el registro marcario N° 1265855, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a nombre de la demandante, Pasajebus S.p.A., por el plazo de diez años, hasta el 19 de diciembre de 2027, de lo que se infiere que se concedió desde el **19 de diciembre de 2017**.

En consecuencia, a partir de lo establecido en el presente fundamento, en relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo 1712 del Código Civil, solo cabe presumir que la demandada, Recorrido Latin América S.p.A., utiliza para el desarrollo de su actividad el sitio web



“www.pasajesbus.com” a sabiendas de la existencia, con anterioridad a la constitución de dicha sociedad, de un competidor cuya razón social es Pasajebus S.p.A., que utiliza el sitio web “www.pasajebus.com” y que incluso tiene inscrita en su favor la marca PASAJEBUS. Es decir, utiliza, para redireccionar 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. Lo anteriormente permite concluir que se reúne en la demandada el requisito de la mala fe exigido en el artículo 3° de la Ley N° 20.169, por haber registrado y seguir utilizando el sitio web “www.pasajesbus.com”, a sabiendas de la existencia de su competidora y demandante en autos, cuyo razón social es Pasajebus S.p.A., cuyo sitio web es “www.pasajebus.com”, y que tiene inscrito a su favor la marca PASAJEBUS.

Por otro lado, en cuanto al segundo requisito establecido en el artículo 3° de la Ley N° 20.169 para configurar la conducta de competencia desleal allí tipificada, esto es, la existencia de medios ilegítimos para desviar clientela, ha quedado demostrado en el literal “H” del fundamento séptimo, que al ingresar al sitio web “www.pasajesbus.com”, automáticamente la página se redirecciona al portal “www.recorrido.cl”, de la demandada, lo cual, en relación con lo razonado en el párrafo precedente de este mismo apartado, y también en relación con lo previsto en el inciso final del artículo 1712 del Código Civil, conduce a estimar la plausibilidad en la especie, de la existencia de un medio ilegítimo para desviar clientela, toda vez que la demandada, habiendo registrado el sitio web “www.pasajesbus.com” a sabiendas de la existencia de su competidora y demandante en autos (Pasajebus S.p.A.), competidora cuyo sitio web es “www.pasajebus.com”, emplea, sin embargo, el portal “www.pasajesbus.com”, para, una vez que se ha ingresado a este último portal, redireccionar al usuario al sitio web de la demandada,



“www.recorrido.cl”, y, a mayor abundamiento, la conclusión anterior se ve reforzada con la existencia de los registros marcarios a nombre de la demandada, acreditada en los literales “D” y “E” del basamento séptimo, referidos a las marcas “PASAJEBUS” y “PASAJEBUS.COM”, de propiedad de la demandante, Pasajebus S.p.A., desde el 4 de junio de 2018 y el 19 de diciembre de 2017, respectivamente.

En consecuencia, en virtud de lo reflexionado en el presente considerando, se tendrá por establecida la conducta típica establecida en el artículo 3° de la Ley N° 20.169, respecto de la demandada, en el caso *sub lite*.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la conducta típica prevista en el literal “a” del artículo 4° de la Ley N° 20.169, invocada por la demandante e imputada por ésta a la demandada, consistente en una “*conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero*”, también se tendrá por establecida en la especie, a partir de lo dispuesto en la reflexión precedente, toda vez que a el medio ilegítimo para desviar clientela allí descrito, constituye, desde un punto de vista fáctico, el mismo sustento de la conducta referida a aprovechar indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios servicios con los de un tercero, toda vez que el redireccionamiento 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.



DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de la demandada, señalada en el motivo noveno, referida a que la actividad que ejerce su parte es la misma que la de la demandada y la disputa de marras versa sobre la utilización de un nombre de dominio web cuyas palabras que lo componen describen genéricamente dicha actividad que desarrollan ambas partes y no identifican a la demandante en particular, y que además ya fue resuelta por sentencia arbitral favorable a la demandada, cabe referir, primeramente, que, si bien es efectivo y reconocido por las partes que ambas son competidoras dentro del mercado de venta en línea de pasajes de bus, como también que efectivamente existió una disputa arbitral entre ambas por el uso del dominio web “www.pasajesdebus.com”, lo cierto es que, según lo asentado en el literal “C” del apartado séptimo, dicha sentencia arbitral no resolvió el fondo de dicha controversia, sino que se limitó a establecer que, al no haberse acreditado la existencia de un derecho de marca a favor de Pasajebus S.p.A., sea registrado o extrarregistral, y al ser insuficientes las solicitudes de marca en trámite de dicha sociedad para acreditar tal derecho sobre marca, el juez árbitro se vio en la imposibilidad de entrar a valorar los restantes elementos de la controversia, como señaló en su sentencia, circunstancia por la cual rechazó la pretensión deducida en esa sede por Pasajebus S.p.A., lo cual se ve reforzado por las declaraciones del propio juez arbitro en dicha sentencia, emanada del Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, según se reseñó en el literal “C” del motivo séptimo, toda vez que el referido pronunciamiento estableció que, sin perjuicio de la insuficiencia probatoria descrita, *“si de manera sobreviniente se produce un cambio en las circunstancias en las que se basa la presente Decisión, ello podría resultar en la aceptación de una Demanda presentada de nuevo”*. Pues bien, precisamente ello es lo que ha ocurrido en la especie, toda vez que, como se constató en los literales “D” y “E” del aludido considerando séptimo, la demandante es dueña de las marcas “PASAJEBUS” y “PASAJEBUS.COM”.



Por otro lado, corresponde señalar también que, en cuanto a lo genérico de las expresiones “pasaje” y “bus”, la sentencia arbitral en mención se hizo cargo de ello en el sentido que *“El hecho de tratarse de una expresión redactada en plural o en singular no altera lo indicado anteriormente, ya que la Demandante ha tratado de registrar tales variantes”*, según se reseñó en el literal “C” del motivo séptimo, lo que se debe agregar que la actora, como ya se dijo, logró finalmente obtener el dominio de la marca “PASAJEBUS.COM”.

A mayor abundamiento, llama la atención del Tribunal que la alegación de la demandada en estudio, no fue opuesta como una excepción perentoria de cosa juzgada, sino que solo se limita a hacer presente la existencia de dicha sentencia arbitral y que la demanda arbitral deducida ante la OMPI por la aquí demandante tiene el mismo sustento fáctico que la demanda que motiva el presente pleito, como también el mismo petitorio, pero no ha alegado la demandada, en forma expresa, todos los elementos que, lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, configurarían una excepción de cosa juzgada, que no ha opuesto, debiendo agregarse, además, que la causa de pedir en este pleito es distinta a la del procedimiento arbitral mencionado, toda vez que existen registros marcarios a nombre de la demandante, referidos a las marcas “PASAJEBUS” y “PASAJEDEBUS.COM”, como se acreditó en lo pertinente del fundamento séptimo, registros marcarios que no existían a la fecha del pronunciamiento arbitral en cuestión, lo que impide estimar lo afirmado por la demandada en el sentido que su oponente pretendería sustraerse del cumplimiento de dicho fallo arbitral, el cual, como ya se dijo, no resolvió el fondo de la controversia precisamente por insuficiencia probatoria, a la sazón, de algún derecho marcario a favor de la demandante, lo que no ocurre en este juicio, de acuerdo con su mérito, e incluso el propio fallo arbitral dejó abierta la posibilidad de revivir dicha contienda, en caso de existir tales antecedentes relativos



a derechos marcarios a favor de la actora, como ocurre en el presente pleito.

En consecuencia, por las razones dadas precedentemente, corresponderá desestimar esta alegación de la demandada.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto a la alegación de la demandada, señalada en el apartado noveno, referida a que en la especie no se cumplen los requisitos de los actos de competencia desleal imputados a su parte, descritos en los artículos 3° y 4° literal “a” de la Ley del ramo, corresponderá desestimarla, en virtud de lo establecido en los numerales undécimo y duodécimo de esta sentencia.

DECIMOQUINTO: Que, en cuanto a la alegación de la demandada, señalada en el considerando noveno, referida a que sería la propia demandante quien habría ejecutado actos que vulneran una competencia leal respecto de la demandada, pues se ha aprovechado del prestigio de esta última e inducido a confusión a los consumidores por la similitud de elementos que existiría entre los sitios web de ambas partes, cabe señalar que, de las probanzas descritas en los fundamentos quinto y sexto, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer, de modo suficiente, la efectividad de tal aseveración, motivo por el cual procederá desestimarla. A lo que cabe agregar, que si la parte demandada estima que existen actos de competencia desleal por parte del demandante, debe deducir las acciones que le confiere el ordenamiento jurídico, no bastando para declarar tal existencia, la simple imputación en una contestación de demanda.

DECIMOSEXTO: Que, en cuanto a la alegación de la demandada, formulada en la contestación, relativa al rechazo, por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de solicitudes de registro de marca impetradas por la demandante, corresponderá desestimarla, en virtud de lo establecido en los literales “D” y “E” del fundamento séptimo.



DECIMOSÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la demandada, formulada en la contestación, referida a que el “redireccionamiento” en sitios web es una práctica habitual en el respectivo mercado, será desestimada, puesto que en autos se trata de redirigir a usuarios desde un sitio web con casi idéntica denominación a aquel registrado por el demandante, y que se encuentra conforme a sus registros de marca y su razón social.

DECIMOCTAVO: Que, en consecuencia, en virtud de lo establecido en las consideraciones undécima y duodécima, corresponderá **acoger** la demanda entablada.

DECIMONOVENO: Que, en cuanto 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, y de conformidad con lo solicitado en dicho otrosí por la demandante, se **accederá** a dicha solicitud, declarándose el derecho de dicha 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.

VIGÉSIMO: Que las demás probanzas rendidas en el pleito en nada alteran lo ya decidido sobre el fondo de la acción deducida, y, a mayor abundamiento, la testimonial rendida por la demandada y reseñada en lo pertinente del basamento sexto resulta insuficiente para comprobar sus afirmaciones, tanto por sí misma como en relación con las demás pruebas producidas, toda vez que se trata de un solo testigo que manifestó expresamente que la empresa de buses para la que trabaja ha estado en conversaciones con la demandada, en cuanto a la venta de sus pasajes a través de la plataforma de esta última, lo cual, en concepto del Tribunal, le resta imparcialidad a su declaración.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto a las costas, el artículo 144 del Código del ramo contempla dicha condena para la parte que haya resultado totalmente vencida, lo que acontece en autos respecto de la



demandada, en virtud de lo decidido en el motivo decimoctavo, razón por la cual se accederá a esta solicitud de la actora.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5 y 8 de la Ley N° 20.169; y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432, 433, y 680 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve**:

A) Que se **acoge** la demanda entablada, de conformidad con lo decidido en el fundamento decimoctavo, y, en consecuencia, se declara lo siguiente, en relación con el tenor del petitorio de la demanda:

A.1) Que la demandada incurrió en las conductas descritas en el artículo 3° y en artículo 4° literal “a”, ambos de la Ley N° 20.169, según lo reflexionado en los apartados undécimo y duodécimo.

A.2) Que se ordena el cese inmediato de las conductas constitutivas de competencia desleal incurridas por la demandada, señaladas en los mencionados considerandos undécimo y duodécimo, y referidas a la utilización del sitio web “www.pasajesdebus.com”.

A.3) Que se dispone la publicación de la presente sentencia, una vez que se encuentre ejecutoriada, en un diario de circulación nacional.

B) 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 demanda y lo dispuesto en el fundamento decimonoveno.

C) Que se condena en costas a la demandada, según lo consignado en el motivo vigésimo primero.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.



Rol C-16611-2018

PRONUNCIADA POR DON SANTIAGO PABLO QUEVEDO RÍOS,
JUEZ SUSTANCIADOR SUPLENTE, SUBROGANDO LEGALMENTE.

AUTORIZA DON JUAN CARLOS DÍAZ TORO, SECRETARIO
SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Agosto de dos mil dieciocho**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>