Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio compasconsultora.cl

Santiago, a 3 de marzo de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F07837 de fecha 7 de agosto de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"compasconsultora.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Compas Consultora (Andrea Sánchez Ferrer), con domicilio en calle El Director 5585, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 25 de mayo de 2007 a las 16:32:12 GMT, y Compass Group Chile Ases. e Inversiones S.A., representada por Estudio Silva y Compañía, en la persona de Johanna Calderón, ambos con domicilio en calle Hendaya 60, piso 4°, Las Condes, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 06 de junio de 2007 a las 16:52:58 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 08 de agosto de 2007, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio compasconsultora.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de agosto de 2007 a las 10:00 horas.
CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 9 de agosto de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 10 de agosto de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.
QUINTO: Que el día 16 de agosto de 2007, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Andrea Sánchez Ferrer, asistida por su abogado don Juan Pablo Astudillo Cáceres, como primera solicitante, y de don Ricardo Montero Castillo por la segunda solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 29 de agosto de 2007, rolante a fojas 17, la parte de Andrea Sánchez Ferrer expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que desde los años en que se encontraba en el colegio, realizó diferentes trabajos en la Fundación un Techo para Chile, relacionados a proyectos sociales, dirigiendo equipos de trabajo. Que posteriormente, encontrándose en la Universidad Alberto Hurtado, cursando la carrera de Sociología, mostró un claro interés por el área organizacional, preocupándose específicamente de la situación laboral existente en diferentes lugares de trabajo, por lo que efectuó diferentes estudios, que le permitieran alcanzar, en aquellos lugares donde existían problemas

internos, un buen clima laboral. Que descubrió que podía, con sus conocimientos y experiencia, ayudar en las organizaciones y convertirlas en lugares agradables de trabajo, donde cada una de las personas que formaban parte de una empresa pudieran rendir al máximo, al sentirse cómodas y satisfechas con su labor. Que es así como, entre los años 2003 y 2005, realizó diversos seminarios-programas, tales como "El Mundo Actual y Chile Hoy", desarrollado por Fundación Mercator, a objeto de generar capacidad emprendedora; programa "Emprendedores", realizado por Salas Sommer Institute; curso de "Relaciones Humanas, Comunicación y Liderazgo", impartido por Dale Camegie Training; "Programa de Gobierno de Alfabetización Digital", certificado por el Sence y desarrollado por Fundación Mercator, permitiéndole potenciar su liderazgo, generar relaciones con Municipalidades y otras organizaciones para mejorar sus relaciones personales, y cuidar los estados de ánimo de su equipo y así trabajar eficazmente. Que, habiéndose especializado durante toda su carrera en temas de clima laboral, el año 2006 comenzó a realizar estudios específicos en las empresas Formac y Ducasse Industrial, llevando a cabo programas de diagnósticos y proponiendo acciones a realizar, para mejorar el ambiente dentro de éstas, y así lograr que sus empleados se sientan gratos y comprometidos con sus trabajos. Que al apreciar que su labor era plasmar e incorporar prácticas y técnicas al interior de las organizaciones, con el único fin de conseguir que existiera un buen clima laboral, que permitiera a las diferentes empresas competir con trabajadores leales, contentos, y que se identificaran con su lugar de trabajo, fue que formó una consultora especializada en estos temas, por lo que en mayo del año 2007, se reunió con una amiga socióloga, especialista en organizaciones, y al existir los mismos intereses, que eran aplicar sus conocimientos y experiencia en beneficio de las empresas, organizaciones e instituciones, le dieron forma al proyecto de "Compás Consultora", desarrollándolo con mucho esfuerzo, trabajo, y colaboración de otras personas. Que al formar Compás Consultora, pensó que la forma de darse a conocer en su rubro era por medio de internet y la web, por ser un medio eficaz para ello. Que por lo anterior compró (sic) el dominio NIC "Compás Consultora", estimando que era el nombre adecuado para su consultora, ya que la palabra compás alude a la brújula de navegación que indica el rumbo a un objetivo común, en los que hay cambios y situaciones inesperadas, que implica muchas veces cambiar el rumbo, pero al ser uno el objetivo y el mismo que al comienzo del viaje, se puede acceder por distintos caminos. Que todo lo anterior, sumado a que existe un fuerte vínculo entre la brújula de navegación y las empresas, toda vez que éstas, al igual que los barcos, buscan llegar a destino, a un objetivo común, pero ciertamente algo o alguien se debe hacer cargo de marcar el rumbo para llegar, buscando soluciones para conseguir el destino final, cumpliendo el objetivo de la travesía. Que, paralelamente a lo anterior, con fecha 4 de julio de 2007 se realizaron los trámites de registro de la marca comercial "Compás Consultora", en el Departamento de Propiedad Industrial, inscribiéndose el nombre en la clase 35 de Servicios, consistentes en consultoría externa orqanizacional de estudios de clima laboral y desarrollo orqanizacional para empresas, organizaciones e instituciones de cualquier rubro, encontrándose en la actualidad en trámite. Que, a su vez, constituyó una sociedad de responsabilidad de profesionales, la que se encuentra en notaría, inscribiéndose en los próximos días en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Que opera en sus trabajos bajo el nombre de Compás Consultora, teniendo poco a poco reconocimiento en su rubro, lo que le ha permitido realizar diferentes estudios para las empresas Ducasse Industrial y Gulliver, desarrollando actualmente para esta última un estudio de evaluación dentro de la empresa Aguas Antofagasta, lo que le

ha implicado realizar viajes a dicha ciudad, mantener diversas reuniones y trabajar hasta altas horas de la madrugada, para entregar a tiempo los requerimientos de la empresa en evaluación. Que se trata de un proyecto serio, que ha requerido una inversión importante para llevarlo a cabo, inspirado en la buena fe de la parte, en donde se está construyendo una página web para dar a conocer su empresa y ofrecer sus servicios dentro del rubro que domina, que es el clima laboral, página web que en los próximos días estará en completo funcionamiento. Que ha invertido en registrar la marca comercial de su empresa, imprimir logos, catálogos, comprar domino NIC, asesoría de abogados y otros profesionales, etc, lo que demuestra que está ejecutando un proyecto de manera real y seria, sin la intención de perjudicar a nadie, y con el sólo objetivo de prestar servicios netamente relacionados a sus estudios de sociología. Alega, en mérito de lo antes expuesto, tener intereses legítimos y obrar de buena fe, y ser el giro de su empresa diametralmente distinto al de la segunda solicitante, al tratarse de clima laboral, en clase 35, y ser el de ésta última asesorías e inversiones, en clase 36, por lo cual es imposible que exista confusión alguna con la marca comercial de la reclamante. Cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Añade que se trata de un proyecto serio, real, de buena fe y respaldado por intereses legítimos. Protesta no ser su ánimo el de desarrollar actividades como asesora de inversiones ni en nada que se le asemeje. Que, luego de explicar que entre el primer y segundo solicitante existen rubros diametralmente distintos, corresponde hacerse cargo del nombre propiamente tal de Compás Consultora. Que el término compás no induce ni puede inducir a confusión, toda vez que tiene diferentes acepciones en el idioma castellano, por lo que el uso que pueda darle la parte no puede considerarse una actitud predatoria o parasitaria con relación a la marca del segundo solicitante, por lo que, al inscribirlo, se esta haciendo uso de un legítimo derecho, con lo que se actúa de buena fe. Que con respecto a los otros requisitos que deben existir para considerar abusivo un registro, los mayores riesgos que puede tener una marca comercial, esto es, el riesgo de confusión en el mercado y el de asociación, no se dan en este caso, toda vez que para que se produzca dicha situación se requiere de dos requisitos, "identidad de los signos en conflicto", y el de "similitud o identidad de los productos a que se refiere". Que, en relación al primero, el hecho de tener el dominio la palabra "compás", no puede marcar una identidad con la segunda solicitante, sobre todo cuando el nombre de dominio de la parte esta en español y el de la contraparte en inglés. Que no puede existir identidad de los signos, toda vez que al ser una palabra de uso común, lo que queda demostrado por la gran cantidad de marcas comerciales que tienen el nombre compás y compass. además de la gran cantidad de dominios de internet, que también hacen uso de las mismas palabras. Que hay que atenerse, en consecuencia, al segundo elemento que es la similitud de los productos, que evidentemente son muy diversos, y que no tienen relación alguna, lo que se demuestra por los registros de marcas comerciales, en donde consta que la primera y segunda solicitante se encuentran en distintas clases de categorías. Que por lo anterior, cae por si sólo el hecho de que exista un riesgo mínimo de asociación, toda vez que, tanto el rubro, como su distintivo, es diverso de la segunda solicitante, incluyendo el logo, que no tiene ningún elemento característico de la sociedad reclamante. Que con respecto al mejor derecho de la parte, es atingente y necesario considerar los principios constitucionales que lo avalan, los cuales menciona. Invoca también el principio “First come, first served”, para solicitar, en definitiva, le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: que por escrito de fecha 30 de agosto, el cual rola a fojas 41 de autos, la parte de Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A.,

representada por don Rodrigo León Urrutia, solicita la asignación del nombre de dominio en disputa compasconsultora.cl, exponiendo lo siguiente: Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que al respecto, la doctrina nacional ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino, por el contrario, como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que en este sentido, aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita que al fallarse este caso se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Tribunal no sea víctima de la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que la parte es una reconocida empresa Consultora, nacionalmente famosa en el mundo de la asesoría corporativa. Que su fama queda acreditada, entre otros, por publicaciones y recortes de prensa. Que la parte, cuya existencia es dable remontar al año 1996, con la constitución de Compass Group Investments S.A., hasta su actual estructura societaria, ha desarrollado una marca fuerte y conocida en Chile en el área de la consultoría. Que se ha preocupado además de proteger legalmente la marca que tanto esfuerzo, trabajo y recursos le ha significado, pero cuyo resultado ha sido producir a su favor una fama y prestigio claro en Chile. Que es titular de las marcas comerciales, Compass y que incluyen el elemento característico de su razón social, es decir Compass, a saber: 578093, 578094, 573031, 578095, 578096, 594260, 579104 y 559013, marcas Compass, Compass Consorcio, Compass Group, Compass Partners y The Compass Group-Chile. Que tales marcas protegen la "consultoría", que es

exactamente lo que describe el nombre de dominio de autos compasconsultora.cl. Que es del todo evidente, por tanto, que el público consumidor se verá confundido sobre el origen o procedencia empresarial del nombre de dominio de autos de asignarse a la parte contraria, y se estimará que dicho nombre de dominio está necesariamente vinculado a la prestigiosa empresa de consultoría que constituye la parte. Que de asignarse el nombre de dominio a la parte contraria, se dará una situación dañina para el mercado y se atentará derechamente con los derechos adquiridos por la parte y se dejará en evidencia que el primer solicitante no respetó el art. 14 del Reglamento Nic, que exige que los solicitantes de los nombres de dominio no atenten contra los derechos válidamente adquiridos. Que la parte definitivamente es quien ha posicionado en Chile el signo Compass asociado al rubro de servicios de consultoría. Que, por ello, ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios como se ha señalado. Denuncia como injusta la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, y expresa que no favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra. Que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. Que el concepto compasconsultora.cl se identifica inequívocamente con la parte, por lo que confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile y denuncia el riesgo de dilución del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por la parte y a su "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. Agrega tener una serie de nombres de dominio que utilizan la expresión compass y solicita tener presente que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Que conforme a lo anterior, la contraparte no posee un derecho equivalente al suyo, y que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la parte como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. Que en razón de todas las consideraciones mencionadas, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 31 de agosto de 2007, rolante a fojas 96, se confirieron sendos traslados de las presentaciones de ambas partes, rolantes a fojas 17 y 41.

NOVENO: Que por escrito de fecha 05 de septiembre de 2007, rolante a fojas 97 de autos, la parte de Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A. evacuó el traslado que le fuera conferido en los términos siguientes: Que es titular de marcas registradas "compass" para los rubros que expresamente ha confesado la parte contraria en su demanda, son a los que destinará el uso del nombre de dominio, es decir inmobiliario. Que la parte contraria señala que "se realizaron los trámite de registro de la marca comercial Compás Consultora" hecho incorrecto y totalmente alejado de la realidad, pues ésta se encuentra

como mera solicitud que no se ha ni siquiera publicado en el Diario Oficial, publicación que espera para que surja su derecho a oponerse a la solicitud de marca comercial Nº 779.558, con lo que esta mera solicitud no es un derecho otorgado. Que, por oposición, su marca existe hace muchos años, en cambio la parte contraria hace valer una solicitud presentada hace unos cuantos meses nada más. Que que se alegue sobre una sociedad en constitución como fundamento de un derecho sobre el nombre de dominio no es fundamento suficiente para contrarrestar el prestigio e historia de la parte y sus marcas. Que vuelve a reafirmar su titularidad sobre marcas registradas que tienen años y un prestigio en el área de la consultoría que la hace renombrada a nivel nacional e internacional. Que una solicitud de marca y una sociedad en proceso de constitución no pueden afectar y desconocer un derecho real de propiedad sobre las marcas de la parte y de su prestigio y real posicionamiento en Chile. Que el primer solicitante no ha acreditado ningún mejor derecho sobre el nombre de dominio que esté por sobre los de la parte, quien sí es dueña y titular de derechos reales de propiedad sobre las marcas Compass, cuyas coberturas se relacionan al uso que pretende darle el primer solicitante al nombre de dominio de autos. Que siendo la marca comercial Compass el elemento característico del nombre de dominio cuya asignación se discute, en definitiva, de acuerdo a los sólidos antecedentes de la parte, cabe sostener que ha acreditado suficientemente un "legítimo interés" y por sobre todo "un derecho" sobre el dominio compasconsultora.cl.

DECIMO: Que por escrito de fecha 05 de septiembre de 2007, rolante a fojas 102 de autos, la parte de Andrea Sánchez Ferrer contestó el traslado que le fuera conferido en los términos siguientes: Que la empresa Compass Group señala reiteradamente en su presentación de fecha 30 de agosto pasado que es una consultora nacionalmente famosa, pero no hace referencia alguna al tipo de consultora que es, o cual es el rubro que maneja, atribuyéndose la palabra consultora como única y exclusiva de ella, sin hacer una descripción más específica de su giro, cuales son sus potenciales clientes, etc., remitiéndose a la palabra consultora a secas, palabra demasiado genérica como para no identificar que servicios ofrece. Que lo anterior se demuestra en diferentes pasajes del escrito de la demandante, en que señala "Compass Group ha desarrollado una marca fuerte y conocida en Chile en el área de consultoría", "Mi mandante definitivamente es quien ha posicionado en Chile el signo Compass, asociado al rubro de servicios de consultoría". Que no puede atribuirse el concepto consultoría como un rubro de la contraria, toda vez que consultoras hay muchas, y los profesionales constantemente son consultores en el área que dominan, siendo habitual y parte de su formación serlos, como sucede con los abogados. Que mas evidente es aún cuando en un párrafo de su escrito la segunda solicitante dice que tiene una serie de marcas comerciales con el nombre Compass, señalando que éstas protegen "la consultoría", lo que hace que su derecho sea bastante precario al solicitar un dominio NIC, con el sólo argumento de que es una consultora, sin señalar con más detalle el rubro de su empresa. Que, por el contrario, la parte ha detallado cual es el rubro de compás consultora en su escrito de asignación de dominio NIC, señalando que es una empresa consistente en consultoría externa organizacional de estudios de clima laboral y desarrollo organizacional para empresas, organizaciones e instituciones de cualquier rubro, y por tal razón se inscribió la marca comercial en la clase 35, de servicios, diferente a la clase 36

de la demandante, quien omite señalarlo, siendo que los rubros de cada empresa son diametralmente distintos. Que lo anterior se constata por la solicitud de registro en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la parte de Andrea Sánchez, en donde inscribe la marca Compás Consultora en la clase 35, verificando a su vez que la de Compass Group es de clase 36, y que todas sus marcas son de la misma clase, referentes a temas financieros y de inversiones, en nada semejantes al de la parte. Que el concepto de consultoría es el siguiente: "cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en el que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son, se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución", y otro: "como un servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas en la edificación e investigación de problemas relacionados con política, organización, procedimientos y métodos: recomendación de medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones." Que tales conceptos de una consultora responden más a empresas con rubros como los de la parte que a una empresa financiera, de inversiones económicas y fondos mutuos. Que el objeto social de Compass Group Investments S.A. es el de una empresa dedicada a la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles… incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades de personas, debentures… la prestación de servicios de asesorías y administración en todas las materias relacionadas con la inversión, las finanzas, etc., y que en sus distintas marcas comerciales tiene como descripción de su producto la clase 36, referente a servicios de asesorías financieras y estratégicas, participación de sociedades, administradora de fondos mutuos (mutuos de inversión extranjera), administración de bienes muebles de terceros en Chile y en el extranjero, servicios financieros. Que lo anterior demuestra que los rubros de las partes son absolutamente distintos e inconfundibles. Que Compass Group manifiesta haber posicionado en Chile el signo Compass, dejando entrever que ellos son los únicos que le han dado uso y movimiento a ese nombre, pero basta con revisar los distintos registros de marcas comerciales y de dominio Nic, en donde se advierte que existen muchas empresas con el nombre Compass, que no pertenecen a la demandante, y que han convivido pacíficamente con ella. Que, al respecto, existen los registros marcarios Nutricional Compass, Compass (de Chrysler Drive), Compass (Pesticidas, fungicidas, etc.), Compass del Sur, Compaschile, Compass (incluye todos los productos de la clase 25), compass (servicios de transporte Aéreo), Compass (Servicios de reparación de bienes muebles e inmuebles), etc. Que existen a su vez los siguientes dominios Nic, Compas, Compaschile, Compass del sur, Compas360, etc. Que en cuanto a la fama y notoriedad a la que alude la demandante, cabe observar que las notas periodísticas están dirigidas a un público determinado, que es precisamente el inversionista, accionista, y todo el que se desenvuelva en el mundo de los negocios, cuestión que la parte, por medio de Compás consultora, jamás ha querido realizar, menos aún cuando sus estudios profesionales la han llevado a formar una empresa con fines puramente sociales que es lo que ella maneja, y no con fines financieros, de inversiones de dinero, de fondos mutuos, que escapan a sus conocimientos. Que si se acepta que es una empresa que goza

de fama y notoriedad, lo es sólo de un sector específico de personas y/o empresas, que al conocer perfectamente los servicios de la demandante, jamás podrían confundirse con la empresa de la parte, ya que bastará que tan sólo se vea su página web (www.compasconsultora.cl), próximamente en uso, y que se conozcan sus servicios, para darse cuenta de que se trata de otra empresa que ofrece servicios radicalmente distintos. Que la empresa Compass Group ha registrado todas sus marcas y dominios con denominaciones en idioma inglés, mientras que la parte utiliza palabras en idioma español para darle el nombre a su empresa, dirigida al clima laboral existente en diferentes organizaciones. Que por todo lo anterior, no puede ocasionarse una confusión en el público consumidor de la demandante, toda vez que la parte realiza un rubro distinto, teniendo un público objetivo diferente. Que por lo que no puede ocasionarse una situación dañina para el mercado cuando Compass Group ha convivido con otras empresas durante años, de idénticos nombres, que podrían confundir mayormente a sus consumidores, y algunas incluso con similar signo distintivo, como es el caso de la marca de Vehículos Compass. Cita jurisprudencia y concluye reiterando sus argumentos de mejor derecho, para solicitar sea rechazada la demanda deducida en su contra y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

UNDECIMO: que por resolución de fecha 4 de octubre de 2007, rolante a fojas 191 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación “compasconsultora” o en sus componentes, y 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada esta última en hechos y en proyectos concretos, de la denominación “compasconsultora” o de sus componentes.

DUODECIMO: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Andrea Sánchez Ferrer, la documental conformada por: 1) Copia autorizada de logo identificador y tarjeta de visita (fs. 24); 2) Copia de solicitud de registro de marca Compas Consultora (fs. 25); 3) Copia autorizada de la impresión de página web del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 26 a 28); 4) Copia de solicitud de registro de marca Compass (fs. 29); 5) Copia de solicitud de registro de marca Compass (fs. 30); 6) Copia de solicitud de registro de marca Compass (fs. 31); 7) Copia de solicitud de registro de marca Compas21 (fs. 32); 8) Copia de solicitud de registro de marca Compassnet (fs. 33); 9) Copias autorizadas de registros de dominio Nic Chile del nombre Compas (fs. 34 y 35); 10) Copia autorizada del documento de ingresos fiscales de pagos directos de Propiedad Industrial (36); 11) Copia autorizada de solicitud de marca para servicios (fs. 37); 12) Factura electrónica 5661, por pago de tarjetas de presentación (fs. 38) 13) certificado (fs. 39) y 14) Folleto informativo de Compas (fs. 40); 14) copias de registros marcarios del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 109 a 112); 15) Copias de 4 registros Nic Chile (fs. 113 a 117); 16) Copias autorizadas de 2 fallos, correspondientes a dominios Nic (fs. 118 a128); 17) Copias de los fallos de dominios Nic, Robinsoncrusoeisland.cl y Tumi.cl (fs. 129 a 142); 18) documento de Consultoría Organizacional (fs. 143 a 148); 19) copia de página del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (fs. 152 a 156); 20) Copia de Fallo Team.cl (fs. 162 a 187); 21) copia protocolización de escritura de constitución de sociedad (fs.205 a 208); 22) Copia de documento Evaluación de

Aprendizaje de Habilidades de los Líderes al Equipo (fs. 209 a 221); emails, que entre Andrea Sánchez Ferrer y los representantes de Aguas Antofagasta (fs. 222 a 229); 23) boletas electrónicas de honorarios por pagos parciales recibidos por Andrea Sánchez (fs. 230 a 233); 24) CD de presentación (fs. 234); 25) Copia certificado de estudios de Andrea Sánchez (fs. 235).

Por la parte de Andrea Sánchez Ferrer, la testimonial rolante de fojas 195 a 199, con los testimonios de Felipe Eduardo Contreras Haye y Amparo Phillips Mardones.

Por la parte de Compas Group Chile Asesorías e Inversiones S.A., la documental conformada por: 1) listado de marcas comerciales (fs. 55); 2) Reporte de nombres de dominio (fs.56); 3) listado de registros de marcas del Departamento de Propiedad industrial (fs. 57 a 64); 4) Impresos de página web www.compass.cl (fs. 65 a 68); 5) copias de recortes de prensa, diario La segunda (fs. 69); 6) copia de recortes de prensa, diario del Inversionista (fs. 70); 7) copia de recortes de prensa diario El Mercurio (fs. 71); 8) Fichas de Fondos Mutuos Febrero 2007 (fs. 72); 9) Sobres con Logo (fs. 73); 10) Carpeta con logo y hojas de papel en su interior (fs. 74); 11) Impresos de página web www.compassconsorcio.cl (fs. 75); 12) block apuntes empresa (fs. 76); 13) emails emitidos por Compass Consorcio a inversionistas (fs. 77 a 81); 14) copia escritura de constitución de sociedad Compass Group Investments S.A. (fs. 82 a 93); 15) copia consulta página Nic Chile y cuaderno institucional (fs. 94); 16) copias impresas de certificados emitidos por Departamento de Propiedad Industrial (fs. 100 y 101); 17) Impresión de solicitud del sitio del Departamento de propiedad Industrial (fs. 201); 18) copia impresión estado administrativo de solicitud (fs. 201) 19) copias de impresiones de registros de marcas (fs. 239 a 245).

DECIMO TERCERO: Que ambas partes presentaron observaciones a la prueba, las que rolan a fojas 246 por la parte de Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A. y a fojas 255 para la parte de Andrea Sánchez Ferrer.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 283 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos referidos en el acápite duodécimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que la testimonial de fojas 195 a 199 se constituye por la declaración de testigos mayores de edad, sin tacha, legalmente examinados, repreguntados y contrainterrogados, cuyo valor se expresará en el curso de la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente:

CUARTO: Que el primer solicitante, la parte de Andrea Sánchez Ferrer, ha justificado ser la primera solicitante del nombre de dominio, que solicitó el día 25 de mayo del año 2007, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Además de ello, demostró desarrollar con el logo de Compás Consultora una empresa de asesoría en clima laboral y desarrollo organizacional, la cual se presenta al público con el logo "Sinergia Laboral Compás" (fs. Logo y tarjeta de visita de fs. 24, impresos de página web de fojas 26 a 28 y folleto de fojas 40). Acreditó haber solicitado también con fecha 4 de julio de 2007 la marca "Compas Consultora" para servicios de la clase 35 (fs. 36) y haber constituido con Carolina González la sociedad "Andrea Sánchez y Carolina González Limitada", con varios nombres de fantasía, entre ellos "Compás Consultora" y otros con la palabra "Compás", ante el Notario Raúl Perry Pefaur (fs. 39 y 206). Demostró también ejercitar efectivamente la actividad de asesoría en clima laboral con los documentos de fojas 209 a 229, que comprueban actividades desarrolladas con al empresa Aguas Antofagasta, y con la testimonial rolante de fojas 195 a 199.

QUINTO: Que el segundo solicitante, la parte de Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A., demostró por su parte haber sido creada por escritura pública de fecha 20 de junio de 1996 otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso con el nombre "Compass Group Investments S.A. (fs. 82 a 93); ser titular de registros marcarios y nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "Compass", con la cual ejerce la actividad de asesoría en inversiones y negocios y fondos mutuos, entre otras, siendo de notar que, tanto por los dichos de la primera solicitante como por las expresiones del testigo Sr. Felipe Eduardo Contreras Haye (a fojas 197), tanto las actividades como la marca Compass gozan de fama y notoriedad en el mercado nacional, lo cual releva de mayores pruebas sobre este punto. Es, además, evidente la identidad fonética y la similitud gráfica entre las expresiones "compas" y "compass", que hace plausibles, en principio, los riesgos de dilución y confusión marcarios denunciados por esta parte.

SEXTO: Que, como consecuencia de lo considerado precedentemente, el tribunal estima que ambas partes han justificado tener derechos e intereses sobre la denominación "compasconsultora", lo cual hace necesario profundizar en otros aspectos de la litis, con miras a la necesaria asignación del nombre de dominio a favor de una de ellas, con exclusión de la otra.

SEPTIMO: Que en el considerando quinto este Juzgador hizo referencia a la identidad fonética y a la similitud gráfica entre las expresiones "compas" y "compass". Al respecto, y teniendo siempre en mira lo alegado por las partes, es un hecho que la palabra "compás" pertenece a la lengua castellana y "compass" a la lengua inglesa, pero ambas significan en su principal y más obvia acepción lo mismo, para concluir lo cual se consultaron por este Juzgador los diccionarios Webster´s New Encyclopedic Dictionary, edición del año 1994, pág. 200 y Appleton Cuyas, página 46 de la sección English-Spanish. Por otra parte, el nombre solicitado por la parte de Andrea Sánchez Ferrer es "compasconsultora" y no "compásconsultora", omitiendo el tilde que la distingue como palabra aguda. Sin embargo, es también un hecho que en la red Internet suele prescindirse del tilde, el cual, de hecho, es muy poco utilizado, y la palabra "compas", sin tilde, vale decir, con acentuación en la letra

"o", no tiene significado en lengua castellana ni existe en lengua inglesa, de modo tal que no cabe atribuirle otro significado que el de "compás". Ello es consistente con lo aducido y probado por la primera solicitante, en el sentido de ser el nombre que aspira a promover el de "compás" y no otro distinto.

OCTAVO: Que tanto la palabra compás –que es la objeto del litigio- como la palabra consultora son de carácter genérico, no siendo dable, en principio, atribuirse la titularidad y uso exclusivo de las mismas, sin perjuicio, ciertamente, de los derechos a que da origen su inscripción como propiedad industrial, para las clases para las cuales se ha obtenido. Bajo este respecto, el Juzgador tiene a la vista los documentos rolantes a fojas 55 y 56, vale decir, reportes de marcas comerciales y nombres de dominio de la oponente, todos los cuales se estructuran con la expresión "compass" y no figura la palabra "consultora" ni otra análoga. Adicionalmente, los registros marcarios de la oponente no alcanzan a la actividad desarrollada y promovida por la demandada.

NOVENO: Que, a juicio de este sentenciador, la expresión "compass" efectivamente distingue a la oponente, pero no lo hace de un modo exclusivo. Prueba de ello se constituye por la documental acompañada por la demandada, que da cuenta de registros marcarios que la contienen y que no le pertenecen, y de la existencia en circulación en las vías de Chile de la línea de vehículos Jeep Compass, hecho al que, invocado por la demandada, el Tribunal atribuye notoriedad.

DECIMO: Que la demandada ha hecho protestas reiteradas de desear desarrollar la actividad de consultoría laboral con el nombre "Compás", y de respetar en lo absoluto los derechos marcarios y actividades de la demandada. Tales protestas deben ser tenidas por ciertas, dada la presunción de buena fe que impera en nuestro ordenamiento jurídico, y que no ha sido probada en contrario. De allí que no sea dable sostener hasta el extremo los riesgos de confusión o dilución marcarios, de abuso, de utilización maliciosa o de competencia desleal o antiética, a lo que cabe añadir que las declaraciones formuladas por la demandada constituyen confesiones judiciales, cuya infracción configuraría las causales de revocación del nombre de dominio que contemplan los artículos 22 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, permitiendo a la demandante accionar para exigir no sólo el cese de la turbación, sino la asignación misma a su favor del nombre de dominio en cuestión.

UNDECIMO: Que, en consideración a todo lo antes expuesto, y atendiendo además y finalmente a la presunción de mejor derecho invocada por la demandada y primera solicitante, conocida como principio "First come, first served", el Tribunal estima que la demandada y primera solicitante tiene un mejor derecho a la denominación en conflicto, razón por la cual se acogerá su pretensión, lo que se llevará a efecto en la forma y términos que se señalan en lo resolutivo de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Compass Group Chile Ases. e Inversiones S.A. en contra de Compas Consultora (Andrea Sánchez

Ferrer), y se asigna el nombre de dominio compasconsultora.cl a favor de Compas Consultora (Andrea Sánchez Ferrer), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.