JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 124**

ANDES EST CHILE S.A. v. COPESA

Causa Rol No. 28-2012

Santiago, 31 de julio de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**buscaspega.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **Andes EST Chile S.A.**, con domicilio en Amapolas número 3624, comuna de Providencia, Región Metropolitana; y como segundo solicitante, **COPESA**, con domicilio en Europa número 2035, comuna de Providencia, Región Metropolitana.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambos solicitantes, debidamente representados. El primer solicitante compareció representado por doña María José Court Planella, mientras que en representación del segundo solicitante compareció don Felipe Vinagre Larraín. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó demanda arbitral, alegando en lo medular lo siguiente:

- **Andes Est Chile S.A.**, es una empresa multidiciplinaria, formada por profesionales en distintas áreas, teniendo como principal objetivo brindar soluciones personalizadas para proyectos empresariales, outsourcing y servicios transitorios en base a una plataforma de gestión de proyectos que garantiza la continuidad productiva.
- Que, el Grupo Empresas Andes – Chile, lanza la página web **buscaspega.cl**, buscando un impulso en sus fuentes de reclutamiento, enfocado a estrechar el vínculo entre los postulantes y las empresas, por medio de la intermediación laboral, y entregando distintos productos que conforman **BuscasPega?**
- Que el nombre de dominio en disputa se ha solicitado totalmente de buena fe, luego de comprobar que se encontraba disponible su inscripción ante Nic Chile, y que se trataba de un signo que se ajustaba plenamente a los servicios que se querían ofertar a través de este portal, procediéndose también a tomar la precauciones para solicitar a la brevedad posible la marca BUSCAS PEGA?, la que tampoco se encuentra registrada por un tercero.
- Que luego de la presentación de la solicitud competitiva de COPESA, segundo solicitante de autos, se detectó que existían varios nombres de dominio similares inscritos en Nic Chile, tales como: buscapega.cl, asignado a Gestión Procesos y Servicios de Personal Ltda.; buscopega.cl asignado a Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA; tengopega.cl, asignado a Pablo Andrés Bustos Méndez; entre otros. Lo anterior lleva a concluir al primer solicitante, que existen muchos interesados en identificar sus servicios y portales en la Web bajo referido

tipo de concepto, sin que las diferencias en una u otra letra, haya sido razón suficiente para impedir que todas ellas coexistan en Internet.

- Que el concepto BUSCAS PEGA?, y su correspondiente nombre de dominio, se eligieron a partir de términos de uso habitual y común para este tipo de servicios, buscando generar una conexión entre las palabras y el giro comercial de la empresa.
- Que ha comprobado que ninguno de los nombres de dominio que el segundo solicitante ha citado como fundamento de su solicitud competitiva, tienen páginas activas en la Web.
- Que a su representada, como primer solicitante, le asiste un derecho preferente a la asignación del nombre en disputa, de conformidad al principio "first filed, first served".
- Finalmente, concluye la primera solicitante, señalando que su solicitud ha sido realizada de buena fe, el nombre de dominio se encuentra en uso en el mercado y en la Web, y no genera ninguna confusión con los nombres de dominio solicitados por el segundo solicitante.

La primera solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones de la página web www.smpandes.cl, y vista de uno de sus "links", que redirige a la página web www.buscaspega.cl.
2. Copias de encuestas de satisfacción, en relación a los servicios presatados por Grupo Andes Chile.
3. Impresiones de página web www.buscaspega.cl
4. Copia de folleto publicitario de buscaspega.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral presentada por la primera solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó escrito de argumentos y prueba, señalando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que su representada, es una conocida empresa chilena que presta servicios de búsqueda y oferta de empleos por Internet, que pertenece a uno de los holdings de medios más importantes de Chile, cual es el GRUPO COPESA, fundada en el año 1950, agrupando entre otras empresas, Diarios La Tercera, La Cuarta y La Hora, Diario de Concepción, revistas Qué Pasa y Paula, radios Carolina, Duna Beethoven, Zero, Paula, Disney, páginas web como www.zoominmobiliario.cl, www.laborum.com, www.agrupemonos.cl, entre otras.
- Que la empresa LABORUM.COM CHILE S.A., tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio litigioso, lo que se funda en la solicitud de registro N° 973.147, para la marca **BUSCATUPEGA.CL**, para distinguir productos de la clase 35, solicitud que ha sido presentada ante INAPI con fecha 06 de octubre de 2011, y el registro del nombre de dominio **buscatupega.cl**, de fecha 24 de mayo de 2012.
- De lo señalado precedentemente, el registro marcario y el nombre de dominio de los cuales su representada es titular, constituyen un acto de creación anterior, y son prácticamente idénticos al nombre de dominio en disputa.
- Que la solicitud del primer solicitante, es contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, es decir, infringe el n° 14 del Reglamento de NIC Chile. Además, infringe normas del llamado Código de Ética Publicitaria, que si bien no es vinculante, si sirve como marco normativo, infracción que se traduce en que el nombre de dominio en conflicto, es confusamente similar a la marca y nombre de dominio del cual su representado es titular, esto es buscaspega.cl, es muy similar a buscatupega.cl, lo que presumiblemente llevará al público consumidor a confusiones.
- Que de lo anterior se desprende que la palabra "TU", que forma parte del nombre de dominio del que es titular su mandante, cambiada por la letra "S", en el nombre de dominio en disputa, no es suficiente para diferenciarlos, por lo que el dominio buscaspega.cl, en conflicto, carece de la debida fisonomía e identidad, que permita diferenciarlo en el

mercado nacional de la marca y nombre de dominio previamente registrados por su representada.

- Que es un hecho evidente que su representada es la empresa nacional más famosa en el rubro de bolsas de empleo a través de Internet, la cual hace parte de un reputado conglomerado de medios a nivel nacional, que ha visto afectados sus derechos de propiedad intelectual por la solicitud de registro de autos.
- Que el antecedente marcario de su mandante, debe ser debidamente sopesado en estos autos, debiendo tener preeminencia por sobre el principio "*first come, first served*".

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de solicitud de registro de marcario N° 973.147, obtenido de la página web de INAPI.
2. Impresión de sitio web www.nic.cl, donde consta titularidad del nombre de dominio buscatupega.cl, por parte del segundo solicitante.
3. Impresiones de sitio web www.buscatupega.cl.
4. Copia de poder que autoriza a COPESA a representar a LABORUM. COM CHILE S.A..
5. Copia de poder que autoriza Beuchant, Barros & Pfenniger para representar a COPESA.
6. Copia de poder que autoriza Beuchant, Barros & Pfenniger, para representar a LABORUM.COM CHILE S.A.
7. Copia de escritura que habilita al compareciente para actuar en nombre de Beuchant, Barros & Pfenniger.
8. Copia de patente profesional del compareciente.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentados los argumentos, y tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados y dio traslado de la presentación al prmer solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el primer solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que la marca invocada por el segundo solicitante, esto es, BUSCATUPEGA.CL, se trata de una solicitud en trámite, con un resultado aún incierto, y no de una marca registrada, por lo que se está frente a una expectativa de un derecho, lo que es sin perjuicio de que referida marca en trámite, no es idéntica al dominio solicitado por su mandante.
- Que rechaza de plano las acusaciones imputadas por el segundo solicitante, en cuanto a que estaría infringiendo disposiciones relativas a conducta desleal o falta de ética mercantil, con la solicitud del nombre de dominio en disputa, ya que carecen de fundamentos, en especial, si se considera que el dominio buscatupega.cl, recién entraría en funcionamiento, según señaló expresamente el segundo solicitante, el 01° de julio del año en curso.
- Que si el dominio buscatupega.cl, cuyo titular es COPESA, puede coexistir en la Web con dominios como buscapega.cl, mientrasbuscapega.cl, buscandopega.cl, tebuscopega.cl y tengopega.cl, entonces también puede hacerlo con el dominio buscaspega.cl, que se discute en autos.
- Que no hay prueba en autos sobre el uso de la marca que detenta el segundo solicitante, que pudiere dar luces sobre un posible reconocimiento por parte de los consumidores, de la existencia o distintividad de dicho signo en el mercado, mientras que su representada, si cuenta con un reconocimiento entre los usuarios.

Que en referida presentación, la primera solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Fotografía de Stand en Feria Laboral DUOC.
2. Fotografía de Stand en Feria Laboral de Maipú.
3. Fotografía de Stand en Feria Laboral de la Universidad de Las Américas.
4. Fotografía de “Captadoras/Reclutadoras” de Buscas Pega?

5. Fotografía de afiche publicitario de Buscas Pega? Que se exhibe a la salida de una estación de metro.
6. Copia de "Contrato de Puesta a Disposición de Trabajadores" celebrado entre Andes Est Chile S.A. y Administradora de Supermercado Express, de fecha 09 de noviembre de 2011.
7. Copia del "Contrato de Prestación de Servicios" celebrado entre Cellstar Servicios Empresariales Ltda. y Andes Est Chile S.A., de 23 de noviembre de 2011.
8. Copia del "Contrato de Puesta a Disposición de Trabajadores" celebrado entre Andes Est Chile S.A. y Galaz y Yáñez Ltda., de 23 de Diciembre de 2011.
9. Copia del "Contrato de Puesta a Disposición de Trabajadores" celebrado entre Andes Est Chile S.A. y Administradora de Supermercado Express Ltda., de 1 de mayo de 2012.

DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al primer solicitante.

UNDECIMO: Que el segundo solicitante, no evacuó el traslado conferido.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO TERCERO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO CUARTO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede

inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO QUINTO: Que la importancia del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto o servicio, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que el público y los consumidores de Internet, puedan caer en confusión sobre la procedencia y calidad de los mismos, además de permitirles tener acceso, a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión.

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que **Andes EST Chile S.A.** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a través de los documentos acompañados por el primer solicitante, queda suficientemente acreditado que **Andes EST Chile S.A.** ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar sus servicios, relacionados a proyectos empresariales y administración de Recursos Humanos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada en autos, que ha solicitado el registro de la marca "**BUSCATUPEGA.CL**", y es titular del nombre de dominio **buscatupega.cl**. De ello, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme a los elementos de prueba aportados por las partes, no objetados, queda acreditado que ambos solicitantes realizan actividades relacionadas a la gestión de Recursos Humanos. De ello, se advierte que ambas partes desarrollan actividades relacionadas, y por tanto, son competidores en sus mercados. En razón de ello, se hace necesario analizar la prueba rendida por las partes en estos autos, a fin de determinar a cual de ellas le corresponde un mejor derecho para la asignación del signo pedido.

VIGÉSIMO: Que de las probanzas rendidas por las partes, y tal como se señaló precedentemente, ambos litigantes han realizado su solicitud competitiva fundada en un interés legítimo, pero de distinta consistencia. Así las cosas, el primer solicitante ha probado dar un uso efectivo y público al término que forma parte íntegra del signo pedido, es decir **Buscas Pega?,** por lo que se puede concluir que le ha dado la fama y notoriedad requerida, para que se considere que ha actuado amparada en un interés legítimo. Por su parte, el segundo solicitante, ha probado tener un interés legítimo, por ser titular de un dominio que incorpora elementos del signo pedido, a saber, **buscatupega.cl**, y al demostrar tener en trámite el registro marcario "**BUSCATUPEGA.CL**".

VIGESIMO PRIMERO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, este sentenciador estima que ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe, o que exista abusos de derecho, o de intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, lo que se ve demostrado en el hecho, no refutado por la contraparte, de que existen nombres de dominio inscritos a favor de distintos titulares, que contienen los elementos del signo en disputa, no comprobándose en estos autos por ninguna de las partes que actualmente se encuentren en desuso o, a mayor abundamiento, se hayan

revocado, por lo que se puede concluir que no existe perjuicio en contra de una u otra parte.

VIGÉSIMO SEGUNDO: No obstante lo mencionado, de las probanzas rendidas en este juicio y de los dichos de las partes, se puede concluir que de mantenerse como titular del nombre de dominio en diputa el primer solicitante, no se afectarán los derechos del segundo solicitante, ni se producirá la confusión alegada por el este último, toda vez que no ha acreditado en autos ser reconocido entre los consumidores por el signo del cual es titular, que es el dominio "buscatupega.cl", mientras que la primera solicitante, si ha probado, suficientemente, que mediante distintas actividades de difusión, es reconocida por el nombre de dominio "buscaspega.cl" en disputa, por lo que se le deberá otorgar la protección jurídica requerida.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"buscaspega.cl"** al primer solicitante, **Andes EST Chile S.A.**, con domicilio en con domicilio en Amapolas número 3624, comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 28 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.07.31 12:25:32 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.