

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N° 50/2007

Santiago, treinta y uno de enero de 2007.

VISTOS:

1. A fojas 31, con fecha 13 de abril de 2006, la sociedad Hemisferio Izquierdo Consultores Limitada, en adelante Hemisferio Izquierdo, demandó a don José Esteban Soler Lertora, en adelante el señor Soler, por infringir las normas sobre libre competencia, fundada en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

2.1. Expone ser una consultora nacional que, desde su constitución en 1997, ofrece servicios de asesoría para facilitar a terceros el proceso de búsqueda, selección y contratación de altos ejecutivos y gerentes de empresas. Este específico rubro o actividad comercial, es conocido comúnmente tanto en Chile como en el extranjero, como "Executive Search" o "Head Huntíng".

2.2. Para identificarse en el mercado y diferenciarse de sus competidores, adoptó como nombre de fantasía (y parte de su razón social) la designación "Hemisferio Izquierdo", denominación que registró como marca comercial, constituyéndose en titular de los respectivos registros de marcas Nos 519.446, 556.562 y 556.563, todos de la clase 42, siendo la primera denominativa y registrada en 1998, y mixtas las otras dos y registradas en 1999;

2.3. Señala que luego de inscribir su marca distintiva, decidió agregar en las tarjetas de presentación, en avisos publicitarios, en segundo plano, la denominación genérica "Executive Search", con la única finalidad de describir los servicios de búsqueda de ejecutivos que prestaba a terceros, los cuales no podían deducirse de su solo nombre.

El referido término "Executive Search" corresponde en su traducción al español a "Búsqueda de Ejecutivos". Bajo esta expresión, ya sea en inglés o en español, se caracteriza determinado tipo de servicios que ofrecen empresas consultoras nacionales y extranjeras, para facilitar a terceros el proceso de búsqueda, selección y contratación de altos ejecutivos y gerentes de empresas.

Así, "Executive Search" se incluyó como una mención adicional a la marca "Hemisferio Izquierdo", la cual es de uso común en empresas que, tanto en Chile como en el extranjero, prestan los mismos servicios de búsqueda de ejecutivos.

La adopción de este elemento complementario, se hizo necesaria para ella al incorporarse a la asociación internacional "INAC" (International Network of Associated Consultants), donde

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

era indispensable usar una denominación que describiera los servicios que prestaba en el mercado con un lenguaje internacionalmente reconocible.

Destaca que la otra expresión genérica "Head Hunting" no es muy aceptada por la comunidad internacional, por ser considerada despectiva.

2.4. Sin embargo, posteriormente descubrió que el Departamento de Propiedad Industrial había otorgado el registro marcario de la expresión genérica "Executive Search" a favor del señor Soler, registro que en todo caso no cubriría justamente los "servicios de contratación de personal" ni de "consultas sobre problemas de personal" de la clase 35.

2.5. Indica que el demandado es dueño de la empresa "Soler & Lertora Consultores", dedicada a la búsqueda directa de ejecutivos, entre otros rubros. Esta actividad empezó a ejercerla en nuestro país al menos desde el año 1989, un año antes de que el demandado solicitara para sí el registro del término "Executive Search".

Su principal gestor, el señor Soler, es contador auditor de la Universidad Católica, estudió un postgrado (M.B.A.) en Esade, España, desempeñó funciones relacionadas con el reclutamiento de altos ejecutivos en la firma multinacional de consultoría Coopers & Librard, en España, y se considera uno de los pioneros en incorporar al mercado nacional el servicio de búsqueda directa de ejecutivos en Chile.

Argumenta que el Sr. Soler, en el desempeño de su profesión y estudios tuvo conocimiento del alcance y significado de la expresión "Executive Search" a nivel internacional, y cómo ésta corresponde al término de uso común y general para describir los servicios de "Búsqueda de Ejecutivos".

2.6. Hemisferio Izquierdo expone que en el año 2001, recibió una carta del señor Soler, por medio de la cual éste le solicitó dejar de usar la marca comercial "Executive Search", porque estaba inscrita a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial.

Ello les habría causado incredulidad, en razón de que no es posible inscribir en el registro de marcas, denominaciones que describan los servicios que se presten, como es el caso de "Executive Search", entre otras similares del idioma inglés que singulariza a título ejemplar.

Agrega que Hemisferio Izquierdo nunca ha usado la expresión "Executive Search" como marca comercial propiamente tal, porque su marca o denominación es "Hemisferio Izquierdo", y la sigla "Executive Search" sólo la usaron para aclarar los servicios prestados.

2.7. En el mes de agosto de 2003, recibió una segunda carta del señor Soler, instándola a dejar de usar la denominación "Executive Search", bajo amenaza de ejercer acciones legales, en atención a que dicho término estaría registrado como marca comercial desde 1991 (Nº 376.041 y Nº 602.501) para distinguir servicios de asesorías de empresa.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.8. Precisa que contactado posteriormente el señor Soler para explicarle que la denominación "Executive Search" corresponde a un término común y genérico en el mercado objetivo de los servicios referidos, y que el registro marcario en cuestión, en todo caso, no ampara esos servicios, éste no sólo "exigió" el cese inmediato en el uso de la denominación "Executive Search", sino que además señaló que se le debían pagar perjuicios por el uso de la denominación "Executive Search", la que a su juicio le pertenecía en exclusividad para distinguir los servicios de "asesorías en la búsqueda, selección, y reclutamiento de personal".

No obstante lo anterior, el Sr. Soler interpuso querrela criminal en contra de Hemisferio Izquierdo, la cual se substanció ante el 31º Juzgado del Crimen de Santiago (rol N° 4314-2003), y fue sobreseída temporalmente el 20 de abril de 2004, por falta de antecedentes suficientes que acreditaran la configuración del delito o la participación del representante legal de Hemisferio Izquierdo.

Además, posteriormente volvió a iniciar acciones criminales en su contra bajo la vigencia del nuevo sistema procesal penal ante la Fiscalía de Las Condes (RUC N° 0500679691-7).

2.9. Señala que no es efectivo que el registro de la marca "Executive Search" a nombre del demandado bajo el N° 602.501 proteja o distinga servicios de búsqueda, selección y reclutamiento de personal, por cuanto sólo ampara: "dirección de negocios; servicios de asesores para la dirección de empresa, asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales", clase 35.

Su registro vigente corresponde a la renovación del anterior registro N° 376.041, que originalmente pretendió también distinguir: "contratación de personal, consultas sobre problemas de personal", clase 35 y "selección de personal, consultas profesionales y servicios de orientación profesional", clase 42, servicios que le fueron expresamente rechazados por sentencia N° 63.593 del Departamento de Propiedad Industrial de 10 de septiembre de 1991, acogiendo una oposición de Cade Consultores Ltda., propietaria de la marca "Executives".

Aclara que Hemisferio Izquierdo no ejerce un rol directivo (dirección) en las empresas de sus clientes. Sólo los asesora en buscar a las personas más idóneas para los puestos claves.

No obstante, el señor Soler trata de impedir en la práctica que terceros competidores, que ofrecen concretamente servicios de "búsqueda de ejecutivos" (servicios que le fueron rechazados) utilicen esta expresión como descriptiva de la actividad comercial que ofrecen.

2.10. Señala que la naturaleza descriptiva e indicativa del concepto "Executive Search", hace que la misma sea de libre uso en el comercio para identificar servicios de búsqueda de ejecutivos. Esto es, todo aquel que ofrece en el mercado servicios que faciliten a terceros el proceso de búsqueda, selección y contratación de altos ejecutivos y gerentes de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

empresas, debería poder incluir junto a su marca comercial o nombre de fantasía, la expresión complementaria o descriptiva "Executive Search", con el objeto de dar una idea o información sobre el servicio de que se trata.

Sin embargo, el actuar del demandado -que excede el ámbito de protección de su marca- impide en la práctica el uso libre y legítimo de esta expresión común por parte de cualquier competidor que pretenda identificar en el mercado servicios de "búsqueda de ejecutivos".

2.11. Indica que por decisión del Departamento de Propiedad Industrial, el demandado carece de título sobre la marca "Executive Search" para distinguir los servicios de búsqueda de ejecutivos tantas veces referidos y, que el demandado intenta hacer creer que su marca tiene una cobertura más allá de la que efectivamente le corresponde, lo que no se condice con un actuar serio, responsable y leal.

Además, amparándose el demandado en un título inexacto, pretende impedir a la actora el legítimo ejercicio de su actividad, interponiendo acciones penales en su contra.

2.12. Agrega que el señor Soler, aprovechándose de los conocimientos adquiridos en España y a sabiendas de que este concepto aún no era reconocido por el consumidor chileno, procedió a inscribir para sí la marca "Executive Search", impidiendo que cualquier otro competidor describiera los servicios de búsqueda de ejecutivos de la misma manera.

2.13. Indica que las conductas del señor Soler serían ilegítimas conforme a la Ley de Propiedad Industrial, que el real interés de las mismas sería impedir una sana y leal competencia y, que tenderían a alcanzar o incrementar una posición dominante en el mercado.

Añade que la circunstancia de que el señor Soler ejerza el mismo tipo de actividad que Hemisferio Izquierdo, mostraría su real interés en impedir, por medios ilegítimos, una sana y leal competencia.

2.14. Sostiene que el carácter genérico y común de la denominación "Executive Search" en el mercado objetivo de los servicios de "búsqueda, selección y reclutamiento de personal", es indiscutido y mundialmente reconocido, y que por ello es que adoptó un concepto propio y característico, como es, Hemisferio Izquierdo, Incluyendo solo como indicativo de la naturaleza de sus servicios la expresión complementaria "Executive Search".

Agrega que el propio demandado de autos reconoció el carácter de uso común del signo "Executive Search" en diversos artículos de prensa publicados en el año 1989. Incluso más, la propia página de Internet www.solerlertora.cl, al referirse a los servicios de búsqueda de altos ejecutivos que ofrece, señala que "se consolida internacionalmente en servicios de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

búsqueda directa de ejecutivos, Executive Search, como la respuesta más eficaz a esta necesidad", acreditando la existencia en el extranjero de este concepto.

El hecho que el demandado se considere precursor de este tipo de servicios en nuestro país, no le otorga derecho preferente alguno sobre este signo genérico, que corresponde al término internacionalmente reconocido y utilizado para describir los servicios de "búsqueda de ejecutivos", el cual pudo conocer y reconocer durante su estadía en el extranjero.

2.15. El mercado relevante para los efectos de esta causa está determinado por las empresas que prestan u otorgan servicios de "búsqueda, selección y reclutamiento de personal", comúnmente denominados como "Executive Search" o "Head Hunting"; y aun cuando existan estos términos sinónimos, la identificación de los servicios en exclusiva por uno de los actores, le otorgaría claras ventajas o diferencias indebidas, desde el momento que impide que su competencia utilice esa denominación común, poniendo cortapisas o barreras a la entrada al mercado relevante, con la finalidad de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en él.

2.16. Indica que las actuaciones y acciones legales del demandado, fundadas en una protección marcaria de la que carece, obedecen a una motivación especulativa de obtener algún beneficio ilegítimo, económico o comercial, de la sola inscripción de la marca, lo que viene a confirmar un ánimo claramente atentatorio contra las normas mínimas de competencia leal y ética mercantil; y, además, corroboran una abierta infracción a las normas sobre libre competencia consagradas en el D.L. 211, cuyo cumplimiento y respeto este Tribunal debe resguardar.

Sostiene, a mayor abundamiento, que la alegación del demandado en orden a que Hemisferio Izquierdo deba resarcirle perjuicios por la utilización del término genérico y de uso común en cuestión, resulta insostenible desde todo punto de vista, sea legal o ético, y simplemente demuestra el real interés o motivación del señor Soler.

Agrega que esta infracción resulta reprochable, además, desde el punto de vista de las normas de protección de la Propiedad Industrial, razón por la cual también presentó la respectiva acción de nulidad en contra del citado registro.

2.17. Lo que se pretende por el demandado, mediante de tan "singulares advertencias, amenazas y acciones", escapa abiertamente a cualquier posibilidad de coincidencia. Por el contrario, tiene un destino evidente y preciso, a saber, evitar a toda costa el legítimo y válido uso de un término gerérico y descriptivo, por parte de una empresa de la competencia.

Con el objeto de demostrar que la conducta desleal y poco ética del demandado no es aislada, menciona que en el año 1989 el señor Soler solicitó el registro de la marca "Recruitment" en las clases 35 y 42 (solicitud N° 141.601), el cual obtuvo en 1991 (N°

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

350.779), para distinguir "servicios de contratación de personal, consultas para la dirección de negocios, consultas sobre problemas de personal, servicios de asesores para la dirección de empresa; asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales" de la clase 35 y "servicios de selección de personal, consultas profesionales (no relacionadas con la dirección de negocios y servicios de orientación profesionales)".

La expresión "Recruitment", que en su traducción al español significa "reclutamiento", corresponde igualmente a una expresión genérica y de uso común respecto de los servicios de las clases 35 y 42 solicitados. En la página 146 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, 8° edición, parte II, aparecen dentro de los servicios descritos como propios de la clase 35, el "Reclutamiento" o "Recruitment".

Por lo tanto, las prácticas comerciales del Sr. José Soler Lertora son desleales y de mala fe, puesto que intenta por todos los medios monopolizar expresiones de uso común como "Búsqueda de Ejecutivos" (*executive search*); o "reclutamiento" (*recruitment*) respecto de servicios de contratación y selección de personal, con la única finalidad de excluir a los demás competidores de este rubro comercial y, en definitiva, gozar de una posición dominante en el mercado.

2.18. Precisa, en síntesis, que las conductas del señor Soler que infringen las normas sobre libre competencia, consagradas en el D.L. 211, y también otros cuerpos legales, son: a) Registrar a sabiendas a su propio nombre una denominación común y genérica, con el ánimo de impedir que otros la usen, apropiándose de un signo común y genérico que le era absoluta y totalmente conocido; b) Impedir que Hemisferio Izquierdo use legítimamente en el mercado relevante la denominación "Executive Search" para describir los servicios que presta; y, c) Plantear por escrito "advertencias" o "amenazas", e iniciar acciones legales por el uso que se pretenda hacer de la marca "Executive Search", impidiendo u obstaculizando éste.

2.19. Estas conductas, infringen lo dispuesto en la letra c) del artículo 3°, del D.L. 211, que señala que los actos de competencia desleal serán considerados contrarios a la libre competencia cuando hayan sido realizados con el propósito de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

En el presente caso, usando como medio o herramienta el registro y apropiación de una denominación genérica y común al mercado objetivo de los servicios en cuestión, el demandado busca impedir u obstaculizar que sus competidores desarrollen libremente su actividad comercial en el país, identificando sus actividades o servicios con un término genérico. El envío de cartas, denuncias y amenazas verbales del demandado, incrementado por la ausencia de titularidad en el registro de su marca para distinguir esos servicios,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

confirman que el demandado persigue, exclusivamente, impedir que se desarrolle libremente una actividad comercial por parte de Hemisferio Izquierdo.

A título ilustrativo, cita alguna jurisprudencia de las Comisiones Preventiva Central y Resolutiva, que han catalogado estas conductas como contrarias a la libre competencia, especialmente aquella contenida en la letra c) del Art. 3 del D.L. 211, mencionando los Dictámenes Nos 953 (13/10/95); 1040 (03/07/98); 1049 (30/10/98); 1059 (15/01/99) y, destacando particularmente aquella contenida en el Dictamen N°1165 (29/06/01), que fue confirmado por Resolución N°616 (25/07/01), que resolvió que "El carácter genérico de una expresión sólo impide su registro como marca, más no su utilización por cualquiera que quiera emplearla, pues precisamente es esa condición la que determina que pase a convertirse en un bien común a todas las personas, en los términos prescritos en el Código Civil. Por las mismas razones tampoco es inductivo a error en el consumidor".

Invoca, asimismo, el considerando 8° de la sentencia N°30 de este Tribunal, de 21 de septiembre de 2005, que conociendo sobre una materia similar a la aquí planteada, expuso que "Este Tribunal, por lo antes dicho, no puede sino concluir que la conducta de la demandada, consistente en pretender impedir a todos los competidores en dicho mercado, utilizar el nombre con que genéricamente se conoce el producto, es un acto de competencia desleal que tendría por objeto alguno de los que se señalan en el art. 3°, letra c) del D.L. N°211".

Agrega que no caben dudas respecto de la competencia de este Tribunal, ni respecto de la pertinencia de las normas contenidas en el D.L. 211 al caso de autos, por cuanto la jurisprudencia de la Comisión Resolutiva y de este Tribunal, han resuelto reiteradamente que la protección para el uso exclusivo de la marca, en las condiciones que la Ley de Propiedad industrial establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, lo que no quedaría amparado por esa protección (Dictámenes Nos 623 de 1987; 953 y 954 de 1995; 979 y 984 de 1996; Resolución 316 de 1989; y Sentencia N° 30).

El hecho que los organismos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial vayan a conocer de la demanda de nulidad que presentó en contra del registro de la marca "Executive Search", no impide la intervención de los organismos de defensa de la libre competencia, pues así lo resolvió la Comisión Resolutiva en su Resolución N°169 (28/03/84), al establecer que no interesaba a esa Comisión "la validez o la nulidad de las marcas inscritas por la denunciada, sino la finalidad de tales registros" en ese caso, "realizados precisamente para entorpecer, como ocurrió, la comercialización de los productos importados de esas mismas marcas".

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.20. Finalmente, Hemisferio Izquierdo invoca los Nos 1 y 2 del artículo 10 bis del Convenio de París, el artículo 17 del Convenio TRIPS, y el artículo 17.2. N°5 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de América que, en síntesis, consagran la obligación de los estados de proteger la competencia leal en el uso de los privilegios industriales, y de establecer limitaciones a los derechos conferidos por las marcas comerciales, derivados del uso de términos genéricos.

2.21. En mérito de lo expuesto, solicita se declare: (i) Que la conducta del demandado, es contraria a la libre competencia, dictando al efecto las medidas que correspondan para poner fin a ésta; (ii) Que se reconozca expresamente el derecho que cabe a Hemisferio Izquierdo para usar la denominación genérica "Executive Search" para identificar sus servicios de búsqueda de ejecutivos, por lo que en lo sucesivo el demandado debe desistirse de cualquier acción en contra de la demandante en relación con el uso de la referida denominación, ya que se trata de un término genérico y, por lo tanto, inapropiable; (iii) Que se apliquen las máximas sanciones que en Derecho corresponda por las infracciones cometidas a las normas del D.L. 211; (iv) Que se condene en costas al demandado; y, (v) Lo anterior sin perjuicio de las demás medidas o sanciones que conforme al mérito del proceso este H. Tribunal detetermine.

3. A fojas 69, con fecha 23 de junio de 2006, el señor José Esteban Soler Lertora contestó la demanda, solicitando sea rechazada, con costas, oponiendo las siguientes excepciones:

3.1. Prescripción: Señala que es legítimo dueño de la marca comercial "Executive Search", desde hace más de 14 años. Dicha marca fue pedida el 14 de marzo de 1990 y concedida el 7 de octubre de 1991 bajo el número de registro 376.041 para distinguir "Dirección de negocios, servicios de asesores para la dirección de empresas, asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales" de la clase 35 y, posteriormente fue renovada a su nombre de acuerdo con su solicitud de 1° de junio de 2001, bajo el número de registro 602.501 de fecha 21 de septiembre de igual año.

Agrega que, en ejercicio de su derecho de propiedad, amparado por la Constitución Política de la República, el Código Civil, la Ley N°19.039 y otras disposiciones legales, ha usado y ha estado en posesión de la marca comercial en cuestión, de buena fe, regular, ininterrumpida, tranquila, frecuente y permanente durante más de 14 años.

Señala que conforme las disposiciones de los artículos 2.492, 2.493, 2.498, 2.506, 2.507, 2.508, 2.510, 2.511 y 2.512, todos del Código Civil, ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio de la marca comercial "Executive Search".

Destaca que el N°2 del artículo 2.510 del Código Civil, relativo a la prescripción adquisitiva extraordinaria dispone que se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

falta de un título adquisitivo de dominio. Añade que tal presunción no admite, por lo tanto, prueba en contrario.

Avalan su posición en cuanto a que la adquisición de la marca en comento lo ha sido por las normas de la prescripción extraordinaria -que presume de derecho la buena fe- la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que cita don Santiago Larraguibel Zavala en su "Tratado de Marcas Comerciales" y doña Carmen Iglesias Muñoz en su "Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes".

3.2. Litis pendencia: Sostiene que el conflicto de autos está siendo conocido por el Departamento de Propiedad Industrial, ante quien la demandante presentó una demanda solicitando la nulidad del registro marcario del señor Soler, el mismo día en que presentó la demanda de autos.

Agrega que también están pendientes ante la "justicia marcaria" las oposiciones deducidas por él respecto de las solicitudes de marcas Nos 714.087, 714.088 y 714.089, en virtud de las cuales Hemisferio Izquierdo pretende registrar a su nombre la denominación "Executive Search" con añadiduras.

Además y a mayor abundamiento, indica que está en plena tramitación ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (RIT: 1442-2006) el juicio criminal que el señor Soler inició en contra del representante legal de Hemisferio Izquierdo, por el delito previsto y sancionado en la Ley N° 19.039, instancia en la que se decretaron medidas cautelares.

3.3. Incompetencia absoluta de este Tribunal: Expresa que la demanda intentada por Hemisferio Izquierdo se refiere única y exclusivamente a un problema marcario regido por las normas contempladas en las leyes Nos 19.039 y 19.996 que, por lo tanto, atendida la materia, es de competencia exclusiva y excluyente del Departamento de Propiedad Industrial.

Añade que la Ley N° 19.911 no contempla ninguna norma que atribuya competencia a este Tribunal para conocer respecto de marcas y patentes industriales.

Reitera que la demanda de autos fue presentada el mismo día que otra de nulidad de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial, la cual tiene similares fundamentos de hecho y de derecho.

Finalmente, señala que sería improcedente que este Tribunal autorice a la demandante a usar su marca comercial, pues ello iría en contravención de una ley expresa.

3.4. Otras defensas: Finalmente, el señor Soler indica que la demanda también debe ser rechazada porque carece de fundamentos en cuanto a la libre competencia.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Señala que existen más de 100 empresas que trabajan en la industria del Head Hunting, rubro del que participan tanto la demandante como la empresa del demandado. Por lo tanto, el mercado de este tipo de servicios y asesorías sería altamente competitivo, abierto y transparente.

El señor Soler señala que atiende menos del 1% del mercado chileno en cuestión, por lo que tiene una posición débil y muy minoritaria en dicho negocio, en el que también trabajan grandes empresas internacionales.

4. A fojas 74, con fecha 27 de junio de 2006, el Tribunal admito a tramitación como excepciones dilatorias las excepciones de incompetencia y litis pendencia, confiriendo traslado de las mismas. Dicho traslado fue contestado por Hemisferio Izquierdo a fojas 116, con fecha 6 de julio de 2006.

5. A fojas 122, con fecha 12 de julio de 2006, el Tribunal resolvió rechazar las indicadas excepciones por los fundamentos que en ella se indican y que pueden resumirse en que, respecto de la incompetencia, los artículos 2º y 3º del D.L. N° 211 facultan a este Tribunal para conocer y juzgar aquellos actos que pudieren constituir atentados a la libre competencia; y, respecto de la litispendencia, no existe la triple identidad que la hace procedente, al no coincidir entre los procesos la cosa pedida ni la causa de pedir.

6. A fojas 202, con fecha 22 de agosto de 2006, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

- 1) Efectividad de que la expresión "Executive Search" es genérica y utilizada en el mercado de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos para empresas; y,
- 2) Evolución de la participación de las partes en el mercado nacional de servicios de asesoría para la búsqueda y selección de ejecutivos para empresas entre el año 2000 y la fecha de la presente resolución.

7. Documentos acompañados por las partes:

7.1. Por la parte de Hemisferio Izquierdo:

- i) Copias de las cartas de fecha 11 de abril de 2001 y 14 de agosto de 2003, dirigidas por el señor Soler a don Juan Izquierdo Undurraga, en las que se le informa y exige el cese en el uso de la denominación "Executive Search"; ii) Copia de las tarjetas de presentación de Hemisferio Izquierdo, donde consta la manera como se ha utilizado el término "Executive Search"; iii) Copia de los antecedentes que acreditan el sobreseimiento temporal de la querrela criminal interpuesta por el señor Soler en contra de Hemisferio Izquierdo; iv) Copia de la solicitud de la marca "Executive Search", N° 149.666, registro N° 376.041, y sentencia N° 63.593 del D.P.I. de fecha 10 de Septiembre de 1991, que

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

rechazó su registro para distinguir "contratación de personal, consultas sobre problemas de personal", clase 35 y "selección de personal, consultas profesionales y servicios de orientación profesional", clase 42; v) Copia del registro vigente de la marca "Executive Search", N° 602.501, que renovó el referido en la letra anterior; vi) Impresiones obtenidas de la página de Internet www.soler-iertora.cl del demandante, donde se desprenden los servicios que ofrece en el mercado; vii) Impresión obtenida de la página web del buscador internacional "Google" que da cuenta de la infinidad de empresas de búsqueda y selección de personal, que identifican sus servicios bajo la expresión genérica "Executive Search"; viii) Copia de certificado otorgado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham), que indica que la palabra "Executive Search" significa "búsqueda de ejecutivos"; ix) Copias de artículos y reportajes de prensa aparecidos en los diarios El Mercurio, El Diario y La Nación en el año 1989; x) Copia de la página 146 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, 8° edición, parte II, donde aparecen dentro de los servicios descritos como propios de la clase 35, el "Reclutamiento" o *Recruitment*; xi) Copia de los extractos y textos del Dictamen N° 1.155 de la H. Comisión Preventiva Central de 29/06/01 y de la Resolución N° 616 de la H. Comisión Resolutiva que lo confirmó; xii) Listado resumido de diversas resoluciones emanadas de la H. Comisión Preventiva y de la H. Comisión Resolutiva, donde se muestra la intervención de dichos órganos en materias que involucran la existencia de privilegios industriales, cuando existe abuso en el ejercicio de estos derechos y se atenta contra la libre competencia; xiii) Copia de la sentencia N° 40 de este Tribunal, de 21 de junio de 2006, que acredita que éste está facultado para conocer y resolver situaciones que involucran marcas comerciales; xiv) Copia de la sentencia N° 30 de este Tribunal, de 21 de septiembre de 2005; xv) Copia de los escritos de apelación interpuestos respecto de las resoluciones del Departamento de Propiedad Industrial que acogieron las oposiciones del señor Soler y rechazaron las solicitudes de marca de Hemisferio Izquierdo Nos 714.087, 714.088 y 714.089, relativas a la denominación "Hemisferio Izquierdo Executive Search", clases 35, 41 y 45, respectivamente; xvi) Impresiones obtenidas de diversas páginas web de empresas competidoras en el mercado de los servicios de contratación y selección de personal, en que se refieren a los servicios que prestan como "Executive Search" y "Búsqueda de Ejecutivos"; xvii) Copia del Oficio despachado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 18 de mayo de 2006, a la Fiscalía Local de Las Condes, en que se señala que la traducción de la palabra "Executive Search" es "búsqueda/ selección de ejecutivos"; xviii) Copia del Oficio despachado por el Departamento de Propiedad Industrial, con fecha 13 de junio de 2006, a la Fiscalía Local de Las Condes, en que se señala que los servicios de contratación de personal y búsqueda de ejecutivos corresponden a servicios de selección de personal de la clase 35; xix) Copias de artículos y reportajes de prensa aparecidos en los diarios El Mercurio, El Diario y La Nación en el año 1989, que recogen las declaraciones del señor

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Soler destacando la llegada a Chile de los servicios de “Executive Search”; xx) Impresión obtenida de la página web www.wikipedia.org donde se define la expresión “Executive Search” como “(informalmente *Head Hunting*) es usada para reclutar individuos con experiencia para organizaciones”; xxi) Impresión obtenida de la página web www.wikipedia.org donde se define la expresión *Head Hunting* como “cazador de cabezas”; xxii) Informe realizado por la señora Magdalena Venezian Arrieta en septiembre de 2006, sobre la “Evolución del comportamiento de la industria de búsqueda, selección y contratación de ejecutivos en Chile”; xxiii) Copia a color del folleto ERN (*The independent Newsletter of Executive Search*) de abril de 2003; xxiv) Copia a color de páginas de la revista *Executive Search in Europe*, Edición 1999, realizada por *The Economist Intelligence Unit*; xxv) Copia a color de páginas de la revista *Executive Recruiters Internacional*, Primera Edición 1999 (*Global Executive Search Firms*), que contiene un directorio de las multinacionales que ofrecen servicios de Executive Search en Chile y en otros países; xxvi) Impresiones obtenidas de la página web www.inac-global.com (*International Network of Associated Consultants*), que reúne a las más prestigiosas firmas del rubro y ofrece servicios internacionales de búsqueda de ejecutivos a clientes a través del mundo, y de la que forma parte Hemisferio Izquierdo; xxvii) Copia a color de revista N° 209 *The Journal* (AmCham Chile) de noviembre de 2003, que destaca entre los auspiciadores a la consultora Boyden Global Executive Search; xxviii) Copia a color de la revista *Chilean Economic Report Fourth Quarter 2005* (Cámara Chileno Británica), que inserta publicidad de la consultora Boyden Global Executive Search; xxix) Copia a color del ejemplar del Diario Financiero de 30 de noviembre de 2005, que incluye un inserto de la consultora HK Human Capital, que destaca que su nuevo nombre refleja los conceptos de cómo entienden el servicio de Executive Search; xxx) Copia a color de la revista *Chilean Economic Report First Quarter 2006* (Cámara Chileno Británica), que inserta publicidad de la consultora Boyden Global Executive Search; xxxi) Copia a color de la revista *Chilean Economic Report Second Quarter 2006* (Cámara Chileno Británica), que inserta publicidad de la consultora Boyden Global Executive Search; xxxii) Copia a color de la revista Capital en su edición aniversario N° 10 de 2006, que inserta publicidad de la consultora Acttitude, entre cuyos servicios se encuentran los de Executive Search; xxxiii) Copia a color de las revistas Nos 232, 233, 235 y 236 *Business Chile* (AmCham Chile) de abril de 2006, que destacan entre los auspiciadores a la consultora Boyden Global Executive Search; xxxiv) Copia a color de ejemplares del diario El Mercurio de 20 de junio de 2006 y 15 de agosto de 2006, que insertan publicidad de la consultora Acttitude, entre cuyos servicios se encuentran los de Executive Search; xxxv) Copia a color de ejemplar del diario La Tercera de 16 de julio de 2006, que incluye un inserto publicitario y promocional de la Conferencia Internacional de Liderazgo de Alta Eficiencia, en que se destaca entre los auspiciadores a la consultora Korn/Ferry International, *The Global Leader in Executive Search & Talent Development*; xxxvi) Copia de reportaje

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

realizado por Revista Estrategia de 9 de septiembre de 1998, titulado “De 9 a 12 meses demoran altos ejecutivos en encontrar empleo”, en que se cita al Presidente de Boyden Global Executive Search, “compañía dedicada al reclutamiento de ejecutivos top”; xxxvii) Copia de reportaje realizado por El Diario de 5 de marzo de 2000, titulado “Búsqueda de expertos en seguridad para multinacionales”, en que se cita al Presidente de Boyden Global Executive Search, consultora que “se especializa en la búsqueda y selección de ejecutivos a nivel gerencial”; xxxviii) Copia de reportaje realizado por El Diario de 10 de mayo de 2002, en que se entrevista al señor Carlos Grau Baena, de TranSearch International, quien emplea los términos “Executive Search” o “Búsqueda de Ejecutivos” para referirse a los servicios que presta; xxxix) Copia de reportaje realizado por El Diario de 26 de septiembre de 2002, titulado “Headhunters a la caza de ejecutivos éticos”, que destaca que la *Association of Executive Search Consultants* agrupa a 160 consultoras de búsqueda de ejecutivos; xl) Copia de reportaje realizado por El Diario de 13 de febrero de 2002, titulado “Un recurso valioso”, en que se cita a la socia directora de AZ Búsqueda de Directivos, división de Executive Search de *TMP Worldwide*; xli) Copia de reportaje realizado por El Diario de 17 de febrero de 2003, titulado “Reclutamiento profesional”, en que se cita al Director de Korn/Ferry International, quien explica y describe los servicios de Executive Search; xlii) Copia de reportaje realizado por El Diario de 26 de noviembre de 2004, titulado “Usted qué haría; Aumento de Sueldo”, que recoge las opiniones de la socia de Humanitas Executive Search; xliii) Copia de columna de Opinión del diario El Mercurio de 23 de marzo de 2003, titulada “Señal de Confianza”, en la que un socio de Boyden Global Executive Search cita una encuesta realizada por la *Association of Executive Search Consultants*; xliv) Copia de reportaje realizado por El Diario de 12 de diciembre de 2003, titulado “Perfil de Ejecutivos, según estudio de Ray y Berndtson”, que destaca a Ray & Berndtson como una de las principales consultoras mundiales en Executive Search; xlv) Artículo del diario La Tercera de 19 de noviembre de 2000, titulado “Cómo ser descubierto por un cazador de cabeza, que recoge las opiniones del director de MV Amrop, que señala “los head hunters por definición nos llamamos Executive Search (búsqueda de ejecutivos)””; xlvi) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio de 19 de febrero de 2005, titulado “Con el tiempo veremos más mujeres CEO”, que destaca a Christopher Clarke como presidente y CEO de una de las firmas más importantes de búsqueda y colocación de ejecutivos en el mundo: “Boyden Global Executive Search”; xlvii) Copia a color de ejemplar del Diario Financiero de 21 de noviembre de 2003, que incluye un artículo titulado “Retener a los Talentos”, que recoge las opiniones de Alejandra Aranda, socia gestora de “Humanitas Executive Search”; xlviii) Ejemplar de papelería y tarjetas de presentación de Hemisferio Izquierdo, que muestran que la expresión Executive Search es usada como descriptivo de sus servicios y no como marca, y que es miembro de INAC; xlix) Copia a color del folleto de presentación de la firma “Alexander Hughes”, donde destacan que es una Consultora de Executive Search,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

describen sus servicios y cobertura; l) Certificación de fecha 29 de agosto de 2006, realizada por el Notario Público Suplente de la 33° Notaría Pública de Santiago, don Pablo Poblete, en que se establece que ofrecen servicios de Executive Search en Chile, al menos, las 15 empresas que ahí se indican; li) Copia del Informe en Derecho del abogado señor Marcos Morales Andrade, de 18 de agosto de 2005, en el que se hace un análisis jurídico de la palabra “Geocelda” conforme a la legislación de marcas comerciales y uso de dicha palabra en el comercio pertinente; lii) Copia de la sentencia N° 77.845 del Departamento de Propiedad Industrial de 8 de abril de 1996, que resolvió rechazar la inscripción de la marca “Le Parfait” en la clase 29, atendido su carácter genérico; liii) Impresiones obtenidas de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, relativas a los registros de “Amrop” (N°549.423) y “MV-Amrop” (N°549.424) a nombre de World Management Advisors, cuyas marcas mixtas contienen las palabras “Executive Search”; liv) Impresiones obtenidas de la página web de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América, relativas a 9 registros de diferentes marcas que coexisten e incluyen las palabras “Executive Search”, algunas de las cuales incluyen en la descripción de los servicios protegidos aquellos de Executive Search; lv) Copia simple de la licitación de CODELCO, denominada “Reclutamiento, selección y evaluación de ejecutivos”; lvi) Copia simple de los sobreseimientos temporales de las causas rol Nos 16.597-2-1999 y 4314-2003-08, en las que el señor Soler se había querellado contra “Heindrick & Struggles” y Hemisferio Izquierdo, respectivamente; lvii) Copia simple del artículo del diario El Mercurio de 16 de enero de 2006, titulado “Cuánto ganan los cazadores de ejecutivos del mercado nacional”; lviii) Copia del certificado emitido por Circulo Verde Asesorías el 18 de abril de 2006, que señala que Hemisferio Izquierdo sólo ofrece servicios de búsqueda, selección y contratación de personal; lix) Impresiones de la página web de NIC Chile, que dan cuenta de la inscripción del dominio www.executivesearch.cl por parte de Hemisferio Izquierdo, el 2 de febrero de 2005 y de www.hkexecutivesearch.cl, por parte de Asesorías Humanitas S.A. el 30 de octubre de 2007; y, lx) Impresiones de las páginas web de diversas consultoras del mercado, que ofrecen sus servicios de búsqueda y selección de ejecutivos bajo el descriptivo “Executive Search”.

A solicitud de Hemisferio Izquierdo, se ordenó, con fecha 21 de septiembre de 2005, traer a la vista el expediente caratulado Humanitas Asesorías S.A. con Soler Lertora, José Esteban, Rol C 81-05 de este Tribunal.

7.2. Por la parte del señor Soler Lertora:

i) Copia del registro de la marca “Executive Search”, N° 376.041, de 7 de octubre de 1991; ii) Copia del registro N°602.501, de 21 de septiembre de 2001, por el que se renovó el referido en la letra anterior; iii) Copia de la querrela criminal presentada por el señor

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Soler ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (RIT: 1442-2006); iv) Copia de la demanda de nulidad de registro interpuesta por Hemisferio Izquierdo en contra del señor Soler ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; v) Carta de la abogada de Hemisferio Izquierdo (señora Paiva), de 1° de octubre de 2003, en que le señala que dicha empresa tomó conocimiento de su registro marcario y que no seguirá usando dicha expresión; vi) Copia de 3 sentencias del Departamento de Propiedad Industrial, de 21 de julio de 2006, por las que se acogieron las oposiciones formuladas por el señor Soler a las solicitudes de Hemisferio Izquierdo Nos 714.087, 714.088 y 714.089, relativas a la marca “Hemisferio Izquierdo Executive Search”, clases 35, 41 y 45, respectivamente; vii) Copia de 3 sentencias del Departamento de Propiedad Industrial, de 7 de octubre de 2005, por las que se acogieron las oposiciones formuladas por el señor Soler a las solicitudes de Humanitas Asesorías S.A. Nos 632.197 y 632.198 y 632.200, relativas a la marca “Humanitas Executive Search”, clases 35 y 41, mixta la primera y denominativas las dos últimas; viii) 20 cuerpos de “Artes y Letras” del diario El Mercurio que contienen avisos u ofertas de trabajo de las empresas, en ninguno de los cuales se contiene la expresión “Executive Search”; ix) Copia de las páginas amarillas de Santiago 2006-2007 relativas a los rubros “consultores gerenciales” y “selección de personal” que contienen 77 empresas, sólo una de las cuales utiliza la expresión “Executive Search”; x) Copia de las páginas comerciales blancas de Santiago del 2006, en que no figura ninguna empresa o sociedad cuyo nombre o razón social se inicie con la expresión “Executive Search”; xi) Listado de empresas de servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que operan en Chile, que contiene 100 empresas; xii) Impresión de la pagina web www.amarillas.cl que contiene un total de 306 empresas a nivel país de los rubros “consultores gerenciales”, “selección de personal”, “consultores en administración de empresas”, “consultores en recursos humanos” y “consultores y asesores de empresas”, sólo una de las cuales utiliza la expresión “Executive Search”; xiii) Clasificación y catastro de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos que contiene un total de 674 tipos o clasificaciones, en ninguno de los cuales se utiliza la expresión “Executive Search”; xiv) Homologador de códigos de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos que contiene un total de 441 tipos o clasificaciones, en ninguna de las cuales se utiliza la expresión “Executive Search”; xv) Edición Especial del diario El Mercurio sobre Recursos Humanos, de 30 de agosto de 2006, en que tampoco se utiliza la expresión “Executive Search”; xvi) Investigación de la Revista Qué Pasa de 21 de julio de 2001 sobre la actividad de “caza de talentos” en Chile, en que tampoco se utiliza la expresión “Executive Search”; xvii) Artículos de prensa del diario El Mercurio, de 2006, en que tampoco se utiliza la expresión “Executive Search”; xviii) Aviso de prensa de la Expo Recursos Humanos de 2006, en que tampoco se utiliza la expresión “Executive Search”; xix) Declaración del representante legal de Hemisferio Izquierdo ante el 31° Juzgado del Crimen de Santiago (rol N° 4314-2003) con fecha 5 de febrero de 2004; xx)

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Síntesis de los principales trabajos realizados por su empresa relativos a servicios de reclutamiento gerencial y dirección de negocios, entre los años 2000 y 2005; xxi) Publicaciones en diferentes medios, desde 1989 en adelante, que caracterizan al señor Soler como pionero en Chile en servicios de reclutamiento de ejecutivos y asesoría en la dirección de negocios; xxii) Copia de reportaje realizado por la revista Qué Pasa de 21 de julio de 2001, titulado “Los 100 Ejecutivos TOP” en que se entrevista a la señora Macarena Hermosilla; xxiii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Capital Humano, de 4 de julio de 2006, titulado “Rotación en la cima: Con permiso, vengo a recuperar mi puesto”; xxiv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Empresas y Negocios, de 21 de abril de 2006, titulado “Yuraszeck pagará US\$ 35 millones a familia Undurraga”; xxv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Capital Humano, de 30 de mayo de 2006, titulado “El liderazgo se aprende de boca de los líderes”; xxvi) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Capital Humano, de 16 de enero de 2006, titulado “Mercado laboral: Cuánto ganan los cazadores de ejecutivos en el mercado nacional”; xxvii) Impresión de un reportaje titulado “ABC del Empleo”; xxviii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio de 10 de julio de 2005, titulado “Las Cazadoras de Hombres”; xxix) Copia de columna de Opinión del diario El Mercurio de 30 de junio de 2006, titulado “Paridad ¿Solución?”; xxx) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Tendencias, de 6 de agosto de 2006, titulado “Copec, Cencosud y Lan, el sueño de los ejecutivos”; xxxi) Copia de la carta de septiembre de 2005, dirigida por la Universidad Adolfo Ibáñez al señor Soler, invitándolo a participar del evento Conexión Empresarial II; xxxii) Copia de la carta de mayo de 2006, dirigida por la Universidad Adolfo Ibáñez al señor Soler, invitándolo a participar del evento Conexión Empresarial 2006; xxxiii) Impresión de la página web de la Universidad Adolfo Ibáñez, relativa a oportunidades laborales, de 13 de enero de 2006; xxxiv) Copia de reportaje realizado por Claudio Espejo S., y publicado en la Revista de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, de 1990, titulado “Los Head Hunters llegaron ya... y llegaron buscando gerentes y hasta presidentes que seducir”; xxxv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 21 de junio de 2006, titulado “Tareas de los Altos Ejecutivos: Hay que abrir espacios de libertad a los colaboradores”; xxxvi) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 27 de diciembre de 2005, titulado “Política retributiva: Los gerentes se juegan hasta 3,5 sueldos al año”; xxxvii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 25 de octubre de 2005, titulado “¿Otro Ejecutivo Más? No, gracias, trabajamos con lo mínimo”; xxxviii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 17 de agosto de 2005, titulado “La nueva generación de gerentes de finanzas”; xxxix) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 14 de abril de 2006, titulado “Labores pesadas a los 50 años: Una tarea titánica”; xl) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 17 de abril de 2005, titulado “Ejecutivos Todoterreno”; xli) Impresión de la página web de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la Universidad Católica, de un reportaje de 25 de agosto de 2005, titulado “Estudio revela alta preferencia de las empresas por ingresar a la Universidad Católica”; xlii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Economía y Negocios, de 21 de julio de 2006, titulado “Susana Tonda deja Gerencia General de Casa&Ideas tras cinco meses en el cargo”; xliii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Capital Humano, de 31 de enero de 2006, titulado “Estos son los más Buscados”; xlv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 22 de marzo de 2006, titulado “69% de las Empresas Chilenas Cambio Gerente General desde 2000”; xlv) Copia de reportaje realizado por el Diario Financiero, de 22 de junio de 2006, titulado “Grúa tiente con ser socio”; xlvi) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, sección Economía y Negocios, de 13 de enero de 2006, titulado “Aquí nadie sabe cuánto gana el compañero del lado”; xlvii) Impresión de la página web www.infojobs.net de un artículo titulado “El Head Hunting”; xlviii) Copia de entrevista al Ministro Eduardo Bitrán publicada por el diario El Mercurio, de 15 de octubre de 2006; xlix) Copia del libro Currícula 2006 M.B.A. International Programme, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez; l) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial relativo al registro de la marca “Spencer Stuart” (N°635.889), de 11 de julio de 2002, a nombre de Spencer Stuart International B.V.; li) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial relativo al registro de la marca “HK Human Capital” (N°748.942), de 31 de enero de 2006, a nombre de Asesorías Humanitas S.A.; lii) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial relativo al registro de la marca “Boyden”, de 30 de junio de 1998, a nombre de Boyden World Corporation; liii) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial relativo al registro de la marca “Boyden Interim Management”, de 12 de agosto de 1998, a nombre de Boyden World Corporation; liv) Copia de reportaje realizado por el Diario Financiero, de 12 de abril de 1989, titulado “Nueva fórmula para buscar ejecutivos”; lv) Copia de reportaje realizado por el diario La Nación, de 16 de abril de 1989, titulado “Introducen Innovador Método de Búsqueda de Ejecutivos”; lvi) Copia de reportaje realizado por El Diario, de 28 de agosto de 1999, titulado “El Liderazgo en ejecutivos es virtud que se aprende”; lvii) Copia de la inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales de la obra “Búsqueda Directa de Ejecutivos - Executive Search” (N°75.284), de 22 de marzo de 1990, a nombre del señor Soler, y de la obra respectiva; lviii) Metodología de Servicio S&L Actual dirigida a la alta dirección y gerenciamiento de empresas; lix) Copia de reportaje realizado por la revista Qué Pasa, de 16 de mayo de 1990, titulado “A la caza de gerentes”; lx) Copia de reportaje realizado por el Diario Financiero, de 26 de octubre de 2006, titulado “Mirada Empresarial - Incentivos para ejecutivos”; lxi) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 29 de octubre de 2006, titulado “La billetera de los ejecutivos chilenos”; lxii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 27 de octubre de 2006, titulado “Casa & Ideas, ¿Casa en problemas?”; lxiii) Copia de reportaje realizado por el diario El

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Mercurio, de 5 de febrero de 2006, titulado “Canal 13 - El reality de Cavagnaro”; lxiv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 2 de abril de 2006, titulado “Homecenter - El motor colombiano”; lxv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 9 de abril de 2006, titulado “Colo Colo - La nueva delantera alba”; lxvi) “Manual de Teoría Económica”, Stonier y Hague, Ed. Aguilar, págs. 128 a 135; lxvii) “Dirección de Mercadotecnia”, Kotler, capítulo 18 “Administración de empresas de servicios y de servicios conexos”; lxviii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 22 de noviembre de 2006, titulado “Las 100 Mujeres Líderes”; lxix) “La calidad del servicio”, Horovitz, Ed. McGraw-Hill, págs. 19 a 25 y 49 a 57; lxx) “La inteligencia emocional en la empresa”, Coleman, Ed. Vergara, págs. 362 a 379; lxxi) Copia de reportaje realizado por el Diario Financiero, de 4 de diciembre de 2006, titulado “Después de Chiledeportes... ¿Quién quiere llegar al sector público?”; lxxii) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial relativo al registro de la marca “Egon Zehnder International”, de 24 de agosto de 2000, a nombre de Egon Zehnder International A.G.; lxxiii) “Fundamentos de Recursos Humanos”, De la Calle y Ortiz, Ed. Pearson Prentice Hall, págs. 74 a 83; lxxiv) “Dirección estratégica de recursos humanos”, Alles, Ed. Granica, Capítulo 5, págs. 190 a 197; lxxv) “Administración de personal”, Dessler, Ed. Prentice-Hall Hispanoamerica, Capítulo 4, págs. 151 a 155; lxxvi) Copia de reportaje realizado por el Diario Financiero, de 23 de noviembre de 2006, titulado “Mirada de negocios - Jack Welsh y recursos humanos”; lxxvii) “Los cazadores de talentos”, Pourquery, Ed. Planeta, págs. 41 a 46 y 47 a 57; lxxviii) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, de 14 de diciembre de 2006, titulado “Gobierno corporativo de las empresas donde invierten las AFP: Habitat y Provida refuerzan independencia de directores”; lxxix) Certificado de inscripción en el Conservador de Derechos Intelectuales de la obra “Programas de Asesoramiento de Carrera para Ejecutivos Jóvenes” (N° 112.056), de 6 de diciembre de 1999, a nombre del señor Soler, y de la obra respectiva; lxxx) Certificado de inscripción en el Conservador de Derechos Intelectuales de la obra “Planificación Estratégica de Negocios” (N° 81.653), de 17 de agosto de 1992, a nombre del señor Soler, y de la obra respectiva; lxxxi) Copia de la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual de la obra “Búsqueda Directa de Agentes Productivos: Business Search” (N° 75.458), de 6 de abril de 1990, a nombre del señor Soler, y de la obra respectiva; lxxxii) Impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que dan cuenta de las solicitudes Nos 714.087, 714.088 y 714.089, de la marca “Hemisferio Izquierdo Executive Search”, el 13 de diciembre de 2003, clases 35, 41 y 45, respectivamente; lxxxiii) Impresiones de la página web de NIC Chile, que dan cuenta de la inscripción del dominio www.executivesearch.cl por parte de Hemisferio Izquierdo, el 2 de febrero de 2005; lxxxiv) Copia de reportaje realizado por el diario El Mercurio, el 2 de enero de 2007, titulado “Alta dirección pública - ¿Porqué algunos head hunters no quieren participar?”; lxxxv) Copia de reportaje realizado por el Diario

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Financiero, el 3 de enero de 2007, titulado “Head hunters coinciden en la experiencia e independencia: Expertos definen perfil de directores de empresas de las AFP”; y, lxxxvi) Copia del registro N° 376.041, de 6 de agosto de 1999, que renovó por segunda vez el de la marca “Soler & Lertora”, a nombre del señor Soler.

8. Testimonial rendida por las partes:

8.1. Por la parte de Hemisferio Izquierdo: i) A fojas 262, don Bernardo Antonio Bravo Perucca, ejecutivo de “Alta Decisión”; ii) A fojas 264, don Alfonso Mujica Vizcaya, ejecutivo de la consultora “Spencer Stuart”; iii) A fojas 266, don Marcos Daniel Morales Andrade, abogado, ex jefe del Sub Departamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial, autor del Informe en Derecho acompañado por Hemisferio Izquierdo; iv) A fojas 269, doña Leslie Ray Cooper Allan, ejecutiva de la consultora “HK Human Capital”; v) A fojas 273, don Harry Miguel Havraneg Holm, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez; y, vi) A fojas 275, don John Anthony Voyd Byrne Pope, representante de la consultora “Boyden”.

CONSIDERANDO:

En cuanto a las objeciones de documentos:

Primero: Que, a fojas 235, Hemisferio Izquierdo objetó el documento que sintetiza los principales trabajos realizados por el señor Soler relativos a servicios de reclutamiento gerencial y dirección de negocios, entre los años 2000 y 2005, fundada en que se trata de documentos que emanan del demandado, por lo que carecerían de credibilidad y no constaría su autenticidad. Añade que, además, dichos documentos no se relacionan con los puntos de prueba fijados por el Tribunal;

Segundo: Que, considerando lo expuesto y las disposiciones legales aplicables, este Tribunal rechazará la objeción referida en el considerando precedente, por cuanto el hecho en que se funda, esto es, emanar ese documento de la propia parte que lo presentó, no guarda relación alguna con las causales de impugnación invocadas, sino con su mérito probatorio. Por lo tanto, sin perjuicio del valor que se asigne a ese documento conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 22 del Decreto Ley N° 211, no se configura la falta de autenticidad invocada;

En cuanto al fondo:

Tercero: Que, de la prueba rendida en autos referida en la parte expositiva de esta sentencia, consistente en una gran cantidad de documentos, no objetados y en la declaración de seis testigos hábiles, sin tacha y que dieron razón de sus dichos, este Tribunal se ha formado la convicción que la expresión del idioma inglés “Executive Search”,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que significa en español “Búsqueda de Ejecutivos”, es una expresión genérica que designa un servicio que ofrecen -o actividad económica que realizan- empresas consultoras nacionales e internacionales, consistente en buscar y seleccionar ejecutivos y gerentes para empresas. Ese servicio es informalmente conocido en nuestro país como “Head Hunting”;

Cuarto: Que así también, se encuentra plenamente acreditado que las empresas del rubro utilizan comúnmente la expresión “Executive Search” como descriptiva de los servicios que prestan y no como marca comercial distintiva o diferenciadora. Así, consta que las consultoras MV Amrop, Alta Decisión, Cibeles, Buró, Boyden, Afinis, Focus, Heindrick & Struggles, Inquest, Panel Consultores, Patricia Covarrubias y Asociados, HK Human Capital, Spencer Stuart, Korn/Ferry International, Atlantic Research, Stanton Chase, Ray & Berndtson, Downing Teal, entre otras, utilizan las expresiones “Executive Search” o “Búsqueda de Ejecutivos” como indicativas de los servicios que ofrecen. Consta también que varias de esas empresas tienen inscritas y usan como marcas comerciales para distinguirse de sus competidores sus respectivos nombres de fantasía;

Las partes de este juicio también usan la expresión “Executive Search” como descriptiva de los servicios que prestan; la demandante en sus tarjetas de presentación y demás papelería, y la demandada en su página web www.soler-lectora.cl; existiendo incluso una asociación internacional que agrupa a las distintas empresas que prestan este tipo de servicios alrededor del mundo, llamada “Association of Executive Search Consultants”, esto es “Asociación de Consultores de Búsqueda de Ejecutivos” (AESC);

Quinto: Que además, no es controvertido que, el 7 de octubre de 1991, bajo el número de registro 376.041 el señor Soler registró por primera vez el término “Executive Search” como marca comercial que ampara los servicios de la clase 35 consistentes en “dirección de negocios, servicios de asesores para la dirección de empresas, asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales”; y, que el 28 de agosto de 2001, esa inscripción fue renovada por éste bajo el número de registro 602.501.

La primitiva solicitud del señor Soler pretendió distinguir bajo la marca “Executive Search” también los servicios de la clase 35 relativos a “contratación de personal y consultas sobre problemas de personal”, lo que fue expresamente rechazado por el indicado Departamento de Propiedad Industrial al acoger una oposición de Cade Consultores Ltda., mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 1991. Esa sentencia rechazó también la solicitud del señor Soler de inscribir a su nombre la mencionada expresión para amparar servicios de la clase 42, consistentes en “servicios de selección de personal, consultas profesionales y servicios de orientación profesionales”.

Es preciso destacar que el demandado solicitó la inscripción de esa expresión a sabiendas de su carácter genérico para definir los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, tal

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

como consta en las declaraciones de prensa que formuló en 1989 y que fueron acompañadas por ambas partes a este proceso;

Sexto: Que como consecuencia de lo señalado en los considerandos precedentes, este Tribunal ha adquirido la convicción y dará por establecido que la expresión “Executive Search”, que se encuentra inscrita a nombre del demandado en el Conservador de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, es genérica y de uso común en el mercado nacional e internacional para describir los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que prestan tanto Hemisferio Izquierdo como el señor Soler;

Séptimo: Que se encuentra acreditado además que, con posterioridad a la inscripción de la marca “Executive Search” en 1991, el demandado ha enviado comunicaciones y entablado acciones en contra de Hemisferio Izquierdo y de otros de sus competidores con el objeto de que se abstengan de usar y de inscribir el término en cuestión, incluso, seguido de sus propias denominaciones características, tales como “Hemisferio Izquierdo Executive Search”, “Boyden Global Executive Search” y “Humanitas Executive Search”;

Octavo: Que entonces, corresponde determinar si las conductas denunciadas, consistentes -la primera- en registrar como marca comercial la expresión genérica “Executive Search”, y -la segunda- en enviar comunicaciones y ejercer acciones legales para impedir que Hemisferio Izquierdo use esa expresión, son o no, contrarias a la libre competencia, esto es, si la impiden, restringen o entorpecen, o tienden a producir esos efectos, para lo cual corresponde establecer su objeto y efectos en el mercado relevante;

Noveno: Que, el mercado relevante para los efectos de esta causa es el de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, que forma parte de la industria de los servicios de selección y contratación de personal.

En la industria de selección y contratación de personal se ofrecen distintos servicios que se diferencian por el cargo que los clientes buscan ocupar (operativo, administrativo, profesionales o ejecutivos de niveles medio o alto) y por el sector económico en que éstos participan. El tipo y costo del procedimiento de selección depende del nivel de renta del cargo a llenar y de las compensaciones que se ofrecen a los candidatos. En ese sentido, la industria de selección y contratación de personal está compuesta de distintos segmentos, siendo uno de ellos el mercado relevante de autos, esto es, el de búsqueda y selección de ejecutivos que ocuparán cargos de índole estratégica, servicio que, tal como se señaló en considerandos anteriores, internacionalmente se conoce como “Executive Search”.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

A este mercado concurren, por el lado de la oferta, empresas nacionales unipersonales y medianas, grandes, con y sin alianzas internacionales, y empresas internacionales a través de sus filiales chilenas dedicadas a este rubro.

Por el lado de la demanda, concurren empresas privadas y públicas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, interesadas en contratar profesionales residentes en Chile para ocupar cargos estratégicos en las mismas;

Décimo: Que, la marca “Executive Search” inscrita a nombre del demandado no ampara los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos por disponerlo así expresamente el Departamento de Propiedad Industrial en la citada sentencia de 10 de septiembre de 1991, mediante la cual rechazó la cobertura de dicha marca para los servicios de “selección de personal” (clase 42) y “contratación de personal” (clase 35) que, como se dijo en el considerando precedente, describen la industria de la que forman parte dichos servicios;

Undécimo: Que además, y siguiendo el criterio establecido anteriormente por los órganos de defensa de la competencia, la conducta consistente en atribuirse exclusividad en el uso de términos o expresiones genéricas que describen un mercado, precisamente para identificar éste, constituye una infracción a la libre competencia, pues ello obstaculiza la comercialización de los bienes o servicios de que se trate. Lo anterior, por cuanto los términos o expresiones genéricas constituyen bienes cuyo uso y goce pertenece a todas las personas que deseen emplearlas para describir el producto o servicio a que se refieren.

En consecuencia, el demandado no puede atribuirse exclusividad en el uso del término genérico “Executive Search” para referirse al mercado de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que esa expresión caracteriza, de manera que las empresas que prestan esos servicios son libres de emplearla para describir éstos.;

Duodécimo: Que en todo caso, por lo antes dicho, este Tribunal no puede sino concluir que esta primera conducta del demandado, consistente en intentar inscribir como marca comercial la expresión “Executive Search”, a sabiendas del carácter genérico de la misma para referirse a los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, y precisamente para identificar éstos, no ha podido tener otra finalidad que la de alcanzar una posición dominante, por la vía de impedir que sus potenciales competidores usaran el nombre genérico con que se conoce y define internacionalmente el mercado relevante de autos;

Decimotercero: Que, en consecuencia, si bien esta primera conducta tuvo por objeto restringir o entorpecer la libre competencia en el mercado de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, no produjo dichos efectos, toda vez que, como se señaló, la marca comercial “Executive Search” fue concedida al demandado con expresa exclusión de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cobertura de los servicios de selección y contratación de personal y puede ser usada libremente por todos los agentes del mercado para identificar éstos;

Decimocuarto: Que además, la excepción de prescripción opuesta por el demandado en la contestación será acogida respecto de esta primera conducta, declarando prescrita la acción para perseguir la sanción de la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 20º, inciso 3º, del Decreto Ley N°211, por cuanto han transcurrido en exceso más de dos años entre octubre de 1991, fecha en que dicha marca fue inscrita, y junio de 2006, fecha esta última en que fue notificada la demanda de autos;

Decimoquinto: Que, en cambio, la segunda conducta denunciada, consistente en que el demandado envió comunicaciones y ejerció acciones legales con el objeto y efecto de impedir que Hemisferio Izquierdo describa los servicios que presta del modo como éstos son conocidos, sí produce el efecto de restringir o entorpecer la libre competencia. En efecto, esta conducta otorga al demandado una ventaja ilegítima -- diferente a la que le proporcionaría una competencia leal basada en los méritos, esto es, por la vía de la innovación en los procedimientos de selección de ejecutivos o la disminución en los costos de proporcionar tal servicio -- y producen un aumento artificial de los costos de comercialización de Hemisferio Izquierdo, de suficiente entidad como para producir el efecto de restringir y entorpecer la libre competencia, al tenor de lo expresado en el artículo 3º del D.L. N° 211;

Decimosexto: Que al respecto, cabe señalar que la circunstancia de que puedan existir expresiones sinónimas o sustitutas para definir este mercado o actividad, sólo incide en la gravedad de los efectos de las conductas destinadas a impedir el uso del término genérico en comento por parte de competidores, pero no en la existencia misma de una infracción al artículo 3º del Decreto Ley N°211;

Adicionalmente, a juicio de este Tribunal no es posible estimar que la expresión "Head Hunting" sea capaz de replicar la precisión que en el ámbito comercial tiene "Executive Search", porque tal como consta de la testimonial y documental rendida en autos, si bien la primera es de uso común en el ámbito informal o periodístico, su empleo es poco común en el ámbito comercial, pues en este último se utiliza "Executive Search" como descriptiva de los servicios de búsqueda y selección de personas para puestos claves, tal como se señaló en el considerando cuarto de esta sentencia;

Decimoséptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, la excepción de prescripción opuesta por el demandado en la contestación respecto de esta segunda conducta será parcialmente acogida, declarando prescrita la acción para perseguir la sanción de aquellas de dichas conductas ejecutadas antes del 6 de junio de 2004, conforme a lo dispuesto por el artículo 20º, inciso 3º, del Decreto Ley N°211;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Decimoctavo: Que por consiguiente, las únicas conductas denunciadas y acreditadas, ejecutadas por el demandado con posterioridad al 6 de junio de 2004, son las siguientes:

- 1) Oposición a las solicitudes de marca de Hemisferio Izquierdo Nos 714.087, 714.088 y 714.089, relativas a la denominación “Hemisferio Izquierdo Executive Search”, clases 35, 41 y 45, respectivamente (marzo de 2006);
- 2) Presentación de querrela criminal ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago (RIT 1442-2006), en contra de Juan Izquierdo Undurraga, representante legal de Hemisferio Izquierdo, por usar la expresión Executive Search (abril de 2006);

Decimonoveno: Que, las conductas singularizadas en el considerando precedente corresponden al ejercicio de acciones judiciales que son, en principio legítimas, sin que se encuentre acreditado que éstas hayan tenido por exclusiva finalidad impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, desviando la finalidad de los respectivos procedimientos para emplearlos como un arma anticompetitiva;

Vigésimo: Que, por lo tanto, para este Tribunal no resulta evidente que el único propósito del demandado al ejercer esas acciones legales haya sido impedir que Hemisferio Izquierdo use la expresión “Executive Search”, existiendo la posibilidad de que haya obrado con el convencimiento de estar resguardando, además, un derecho de exclusividad sobre el término en cuestión para amparar los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, de manera que no concurrirían todos los presupuestos que este Tribunal exige para dar por establecida una conducta de abuso de derecho contraria a la libre competencia;

Vigésimo primero: Que, en mérito de lo razonado, la demanda de autos será acogida sólo en cuanto se ordenará al demandado abstenerse de ejecutar conductas tendientes a impedir que sus competidores puedan utilizar la expresión genérica “Executive Search” para identificar los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos;

Vigésimo segundo: Que finalmente, con respecto a las excepciones de incompetencia absoluta y litispendencia deducidas por el demandado en su escrito de contestación, que este Tribunal admitió a tramitación como excepciones dilatorias, se darán por reproducidos los fundamentos expuestos en la resolución de 12 de julio de 2006, escrita a fojas 122, en virtud de los cuales se resolvió rechazarlas. Además, se rechazarán las demás excepciones del demandado que son incompatibles con lo resuelto en los considerandos precedentes;

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, inciso primero; 3º; 18º N° 1); 20º, inciso tercero, 22º, inciso final; 26º y 29º del texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de marzo de 2005, y en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SE RESUELVE:

En cuanto a las objeciones de documentos:

- 1) Rechazar la objeción de documentos formulada a fojas 235 por Hemisferio Izquierdo;

En cuanto al fondo:

- 2) Acoger la excepción de prescripción deducida por don José Esteban Soler Lectora respecto de las conductas atentatorias de la libre competencia establecidas en autos, ejecutadas antes del 6 de junio de 2004;
- 3) Acoger la demanda de fojas 31, deducida por Hemisferio Izquierdo Consultores Limitada en contra de don José Esteban Soler Lertora, sólo en cuanto se ordena a este último abstenerse de ejecutar conductas tendientes a impedir que sus competidores puedan utilizar la expresión genérica "Executive Search" para identificar los servicios de selección y contratación de ejecutivos; y,
- 4) No condenar en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido.

Notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol C N° 93-06.

Pronunciada por los Ministros señores Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Tomás Menchaca Olivares y Sr. Julio Peña Torres. No firman los Ministros señores Depolo y Peña, por encontrarse ausentes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo de la presente sentencia. Autoriza, Javier Velozo Alcaide, Secretario Abogado