Santiago, 15 de Junio 2007

Sentencia ohshoes.cl
Rol 18-2007

VISTOS:

PRIMERO: por Of. 07361 de 27 de Marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Nic Chile) designó a la suscrita Juez Árbitro para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **ohshoes.cl**, surgido entre don LUIS GONZALO MENDEZ CONCHA, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Circunvalación alto Llacolén 577, San Pedro de la Paz, Concepción y don JOSE POCH POCH, representado en estos autos por doña María Javiera Cossio, del Estudio Transglobo, ambos con domicilio en General del Canto 105, of. 314, Providencia, Santiago. Que por resolución de 29 de Marzo de 2007 la suscrita aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fs. 5 de autos, el que se efectuó en la oficina del Árbitro el día 18 de Abril 2007, a las 16 hrs. según consta a fs. 10 de autos, con asistencia de don Claudio Rodrigo Bustos Bravo, quien actuó con fianza de rato por el primer solicitante y de la parte opositora JOSE POCH POCH, representada al efecto por el abogado doña María Javiera Cossio W., con poder delegado del abogado Sr. Hugo Rubio G.

SEGUNDO: Que la parte demandante u opositora JOSE POCH POCH expuso lo siguiente
a) Que su representado, don José Poch Poch, fundó en 1937 la prestigiosa empresa "Caprice", dedicada a la confección y comercialización de calzados de cuero; que actualmente la empresa cuenta no sólo con la fábrica de calzados, sino que también con 3 tiendas en Concepción y una en Santiago; asimismo, que es titular de una serie de marcas relacionadas al vestuario, calzado y cuero, dentro de las cuales se encuentra **"OH! SHOES",** registro Nº 743.681, para distinguir productos de la clase 25, del año 2005. Que el primer solicitante únicamente cuenta con una solicitud del registro "OH!", Nº 757.587, la cual fue presentada en enero del presente año y que aún no ha sido publicada por encontrarse pendiente ciertas observaciones del Departamento de Propiedad Industrial, por lo que carece de fundamento sólido que justifique la petición del nombre de dominio en conflicto toda vez que, aparte de ser una marca registrada con anterioridad por el Sr. Poch, no corresponde a la solicitud de marca comercial que ha presentado en el DPI y que aún no ha sido publicada. Indica también que el Sr. Luis Gonzalo Méndez Concha, trabajó para COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE CUERO CAPRICE LTDA., de la cual el Sr. Poch es uno de los dueños; que se desempeñó como Gerente de la empresa, entre febrero de 2002 y enero de 2007, por lo que ejerció funciones en un cargo de exclusiva confianza, que se hizo conocedor de la gestión de la empresa en cuanto a las marcas comerciales que se trabajaban, encontrándose dentro de ellas "OH! SHOES"; sabía por tanto que la marca comercial "OH! SHOES" se encontraba registrada por el Sr. Poch, y aún así la ha pedido como nombre de dominio e incluso argumentó en el comparendo de 18 de abril pasado, que su interés en el nombre de dominio radica en el próximo lanzamiento de una línea de productos con dicha designación; que la relación que existe entre el nombre de dominio solicitado y la marca inscrita por el Sr. Poch, es estrecha, toda vez que son idénticas; que el otorgar el dominio "**ohshoes.cl**" al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos, y que en la especie debiera aplicarse el criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido porque el solicitante ha sido el creador del signo "OH! SHOES", desde el año 2005, por lo que parece lógico intentar protegerlo de terceros que quieran hacer uso de ella, evitando confusiones por parte de los consumidores y menoscabo a sus legítimos derechos del solicitante. De lo expuesto, resulta evidente su interés sobre la asignación del nombre de dominio "**ohshoes.cl**", toda vez que se incluye íntegramente la marca por él registrada, lo cual lo hará indiscutiblemente confundible dentro del mercado; por ello, goza de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, y finalmente, de asignarse el nombre de dominio "**ohshoes.cl**" a la demandada, constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo

cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile.
b) Señala de otra parte su base legal, citando la disposición del art. 22 del Reglamento, que si bien dice relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, y que por su correspondencia a este caso, le mereció citar detalladamente.
c) Y finalmente indica que ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil y lo único que pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado.
En resumen, señala que el demandante actúa de buena fe, interés legitimo, marca registrada, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, y que todos elementos le perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en disputa.

TERCERO: Acompañó la siguiente prueba documental:

a) Documento obtenido de la página Web del DPI, en la cual consta el estado administrativo de la marca "OH! SHOES", Nº registro 743.681.
b) Copia del registro de la Marca Comercial "OH! SHOES", registro Nº 743.681.
c) Documento obtenido de la página Web del DPI, en la cual consta el estado administrativo de la solicitud de la marca "OH!", Nº 757.587, pedida por don Luis Gonzalo Méndez Concha.
d) Copia del contrato de trabajo celebrado entre COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE CUERO CAPRICE LTDA. y don Luis Gonzalo Méndez Concha.
e) Copia del finiquito de trabajo, entre COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE CUERO CAPRICE LTDA. y don Luis Gonzalo Méndez Concha.
f) copia del la Escritura de Modificación de Sociedad Comercializadora de Artículos de Cuero Caprice Limitada,
g) 3 ejemplares de calzado que incluyen en su interior la marca Oh!shoes

CUARTO: Por su parte, el primer solicitante don Luis Gonzalo Méndez señala en su presentación de fs. 25, que
a) es un hecho acreditado en este procedimiento que es el primer solicitante del dominio señalado, que inició el 2 de enero de este año, pagando los derechos respectivos y que don José Poch Poch a su vez, sólo lo hizo una semana después. Que dicha oposición les ha retrasado su proyecto, que ha hecho inversiones en publicidad y que pensaba iniciar operaciones con el nombre indicado, lo que estimaba de mucha utilidad. Luego indica que el Sr. Poch funda su presentación en que tendría inscrita la marca Oh Shoes desde el año 2005, sin embargo nunca la ha utilizado, ya que no existe ningún antecedente al respecto, no opera en el mercado producto o servicio alguno con tal nombre, o sea, no ha demostrado interés alguno en ello y no tiene ningún dominio asignado a su nombre. En síntesis, jamás el Sr. Poch o alguna de las sociedades en que participa han utilizado el nombre Oh Shoes u otro similar, por lo que mal puede ahora alegar derechos sobre el mismo y que tampoco sería aplicable el artículo 21 del Reglamento, puesto que cabe al presente caso que la inscripción haya sido abusiva o realizada de mala fe, situación que no está presente en este caso, en que simplemente se quiere tener un dominio para utilizarlo, no para guardarlo o para obstaculizar el trabajo de otros.
b) Las causales consisten en que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a un producto o servicio del reclamante, en el caso de autos no es así, ya que el Sr. Poch nunca ha utilizado el nombre Oh Shoes. No hay producto o servicio con tal nombre, por lo que no puede haber mala fe o intento de confundir en su actuar; no es posible pretender confundir con un nombre que nadie conoce. Otra causal consiste en que el asignatario del nombre de dominio no tenga relación o derechos o intereses respecto al nombre del dominio, la que tampoco está presente ya que tiene inscrita la marca "Oh", se dedica al giro de fabricación de zapatos y su intención era y es trabajar con tal dominio.
c) En cuanto a la mala fe, tampoco está presente, ya que pretende trabajar con dicha denominación y no para otros fines, por lo cual no le es aplicable ninguna de las presunciones de mala fe que establece el Reglamento. Que muy por el contrario, le es aplicable la presunción de buena fe, lo que no ocurre con la contraparte, quienes alegan derechos aduciendo una inscripción que jamás han utilizado y que sólo ahora al ver que el primer solicitante pretende trabajar con el sitio, se opone, en circunstancias que nunca antes se habían preocupado del tema. Además el Sr. Poch no se conoce como dueño de OH Shoes, ni se le asocia con él, pues, tal como se reconoce en su presentación, su marca es y ha sido siempre Caprice. Finalmente, contestando la

demanda en su contra, solicita su total rechazo con expresa condenación en costas, fundándose en las alegaciones previas recién enunciadas y que reitera.

QUINTO: La demanda del segundo solicitante de fs. 11, fue notificada a la parte contraria con fecha 27 de Abril 2007 mediante correo electrónico. Por su parte, la demanda del primer solicitante fue notificada a la contraria con fecha 4 de Mayo, confiriéndoseles un plazo de 5 días hábiles para observaciones, trámite procesal que fue evacuado por ambas partes.

SEXTO: Que el segundo solicitante observó que recociendo obviamente la prioridad de la solicitud de su contraparte, indicó que su parte tiene el mejor derecho sobre el mismo, toda vez que es titular de la expresión "Oh! Shoes", registro Nº 743.681, como marca comercial; que el mismo Reglamento de Nic Chile permite una solicitud competitiva, lo que ha hecho para probar su mejor derecho; luego señala que el Sr. Méndez expresó que *"pensaba iniciar operaciones con el nombre indicado"* lo cual en ningún caso le otorga un mejor derecho sobre la expresión sino que, por el contrario, demuestra que habría incurrido en un ilícito, toda vez que hay una marca comercial inscrita, registro Nº 743.681; respecto del no uso de la marca, indica que dicha situación no es del todo cierta, toda vez que se ha registrado la marca para sacar, en un futuro próximo, una nueva línea de calzado femenino denominado "OH! SHOES", y de los cuales se han acompañado muestras como medio de prueba e indica que Ley de Propiedad Industrial no exige el uso de las marcas registradas para que ellas tengan validez; que en relación a los argumentos referentes al artículo 21 del Reglamento, señala que no le es aplicable porque no estamos frente a una solicitud de revocación, siendo inaplicable la analogía; que refuta los argumentos de la contraria, que insiste en que tendría inscrita la marca "OH!", lo cual es falso, toda vez que la única gestión que se ha realizado en el Departamento de Propiedad Industrial es haber solicitado la marca con fecha 4 de enero de 2007 (solicitud Nº 757.587), la cual aún no ha sido publicada por tener pendiente observaciones en su tramitación. (Copia del estado administrativo fue acompañada en la presentación de 26 de abril de 2007); que la titularidad del Sr. Poch es indudable, lo que se probó con la copia del Registro Nº 743.681; que respecto de la relación que existe entre el Sr. Poch, el primer solicitante y Comercializadora de Artículos de Cuero Caprice Limitada, acompaña copia de la Escritura de Modificación de Sociedad Comercializadora de Artículos de Cuero Caprice Limitada, en cuyas cláusulas segunda, tercera y cuarta, modifican la sociedad incorporando a don José Poch Poch y a don Luis Gonzalo Méndez Concha como socios de la misma; por lo que se puede apreciar, el Sr. Méndez Concha fue funcionario de absoluta confianza del Sr. Poch, por el cual parece discutible la falta de conocimiento a la que se alude, respecto del registro y uso de la marca "OH! SHOES" y la coincidencia de solicitar un dominio idéntico a una marca registrada por un antiguo empleador, cuya tramitación se inició 19 meses antes de la presentación del dominio en cuestión; finalmente, indica como observación que el primer solicitante se ha limitado a señalar que su mejor derecho radicaría en el "registro" de la marca "OH!", lo cual no es más que una solicitud que no ha sido publicada por encontrarse pendientes ciertas observaciones en su tramitación, y si se agrega que el nombre dominio en conflicto es "OHSHOES.CL" y no "OH!" por lo cual, siendo el segundo solicitante el titular de la marca comercial "OH! SHOES", es quien evidentemente tiene derechos sobre el mismo.

SEPTIMO: Que el Tribunal recibió la causa a prueba con fecha 17 de Mayo, fijando como puntos de prueba lo siguientes, luego de una solicitud de reposición presentada por el segundo solicitante y acogida por el Tribunal: 1. Derechos e intereses de las partes en la denominación Oh shoes y 2. Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación Oh shoes.
El segundo solicitante ratificó toda la documentación ya presentada y el primero, adicionó documental, según consta a fs. 46.

OCTAVO: El Tribunal, y con fecha 12 de Abril 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y en virtud de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles a las partes con igual fecha por correo electrónico el 7 de Junio 2007.

FUNDAMENTOS DEL FALLO

PRIMERO: La cuestión a fallar consiste en determinar a quien de los litigantes les corresponde asignar el nombre de dominio **ohshoes.cl,** esto es, si al primer solicitante don LUIS GONZALO MENDEZ CONCHA, o a don JOSE POCH POCH, segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que atendidas las defensas de fondo hechas valer por la demandante y a los efectos de resolver la litis, se le considera titular de una serie de marcas relacionadas al vestuario, calzado y cuero, dentro de las cuales se encuentra **"OH! SHOES",** registro Nº 743.681, que distingue todos los productos de la clase 25, que data del año 2005, según consta de los documentos que acompañó. Que al ser el creador intelectual del signo Oh! Shoes, le sería aplicable el criterio de la creación intelectual del signo pedido, que es casi idéntico al nombre de dominio en disputa, salvo por el signo de exclamación intercalado entre Oh y Shoes y como tal denominación esta incluida íntegramente en el nombre de dominio en conflicto, es quien goza de un mejor derecho al mismo. Que asimismo, su solicitud ha sido interpuesta de buena fe, con la obvia y lógica intención de proteger sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha efectuado.

TERCERO: en virtud de la referida documentación, se encuentra también acreditado en autos el legitimo interés de la parte opositora, para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que indubitablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión OHSHOES, razón por la cual se encuentra en una mejor posición de legitimación que el primer solicitante. Que asimismo ha quedado demostrado en autos que don JOSE POCH POCH, representa a una empresa destacada en el mercado, que ha invertido en su imagen corporativa, respecto a su marca comercial y ha efectuado publicidad, razón por la cual el nombre de dominio ohshoes.cl se encuentra íntimamente asociado a su registro ya indicado, por lo que resulta idónea la titularidad que reclama en su demanda de fs.11.

CUARTO: Que también se encuentra acreditado en autos que el primer solicitante, el Sr. Luis Gonzalo Méndez Concha, trabajó para COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE CUERO CAPRICE LTDA., de la cual el Sr. Poch es uno de los dueños; que se desempeñó como Gerente de la empresa, entre 1995 y 2006, y que por ende ejerció sus funciones en un cargo de exclusiva confianza, lo cual evidentemente lo hizo conocedor de la gestión de la empresa en cuanto a las marcas comerciales que se trabajaban, encontrándose dentro de ellas "OH! SHOES", con lo que quedó demostrado que el primer solicitante sabía y conocía que la marca comercial "OH! SHOES" se encontraba registrada por el Sr. Poch. Es más, consta también en autos, según escritura de modificación de sociedad de 12 de Dic. 2001, Notaría Mario Patricio Aburto C., que el Sr. Méndez era socio del Sr. Poch en la sociedad Comercializadora de Artículos de Cuero Caprice Limitada, por lo que ha quedado demostrado que debía saber y conocer de la marca registrada, ya que al tener dicha calidad y además tener un cargo de exclusiva confianza, es dable entender la posición de privilegio que tenía para conocer de esas materias, y que consta también en autos, que la relación laboral existente entre las partes desde el 1° de Marzo de 2005 y hasta el 1° de Dic. de 2006, quedó terminada mediante finiquito, autorizado ante Notario el 9 de Marzo 2007; y que así las cosas, la solicitud al Nic Chile de 2 de Enero de 2007 es una trasgresión a la buena fe.

QUINTO:
La parte de don Luis Gonzalo Méndez Concha ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como principio "first come, first served", la cual sin embargo, no es un presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. Que sin embargo, todo el resto de las alegaciones formuladas en su demanda, como que tendría registrada la marca OH, correspondiente al giro de fabricación de zapatos, no fueron probadas ni logró rebatir las argumentaciones de la contraria.

SEXTO: Que en consideración a los antecedentes de hecho reseñados, y a los antecedentes de derecho invocados, así como los criterios de asignación señalados, como el de la creación intelectual del signo pedido, y de inscripción abusiva del primer solicitante, así como que la prueba rendida por la demandada no fue suficiente para acreditar sus afirmaciones, no queda como sustento de su pretensión más que la

presunción de prioridad, la cual, a juicio de este juzgador, son superadas por las pruebas de mejor derecho presentadas por la demandante.

SEPTIMO:
Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, la prudencia y equidad

SE RESUELVE:
Acoger la demanda de oposición y por lo tanto asignar el nombre de dominio **ohshoes.cl** a don **JOSE POCH POCH,** Rut 2.231.890-K.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.