Fallo por Arbitraje de dominio "speakingroses.cl"

Santiago, 12 de Octubre de 2007

Juez Árbitro. Patricio de la Barra Gili

Oficio NIC 6061-2006

VISTOS:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, por oficio número 6061-2006, se notificó al Señor Arbitro de su nombramiento como árbitro arbitrador en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "speakingroses.cl", siendo partes Enrique Alfonso Espinoza Díaz y Speaking Roses Internacional, Inc.

SEGUNDO : Que, el Señor Arbitro aceptó el cargo y fijó como fecha para la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento en sus oficinas para el día 19 de Mayo de 2006 a las 9.30, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia de fijación de procedimiento fijada para el conflicto por el nombre de dominio speakingroses.cl compareció don Enrique Alfonso Espinoza Díaz por si y doña Paulina Andrade en representación de Speaking Roses Internacional, Inc.

En el comprendo defijación de procedimiento don Enrique Espinoza confiere poder al Abogado señor José Miguel Espinosa. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, con fecha 2 de Junio de 2006, y dentro de plazo, el primer solicitante, esto es don Enrique Espinoza representado por don José Miguel Espinosa, dedujo demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio, señalando en su presentación lo siguiente:

1.- Que, desde el año 2.002 mi representado tomó contacto con un amigo de él de su infancia de nombre René Rodríguez, quien reside en la ciudad de Salt Lake City, UTAH, Estados Unidos de Norteamérica.
2.- Que, con dicha persona se mantenía comunicación vía e mail y telefónica en forma permanente. Es importante destacar René Rodríguez fue creador, mientras vivía en Chile, de un negocio consistente en imprimir en los pétalos de las rosas cualquier tipo de oraciones, logos de empresas y frases de publicidad.
3.- Que, ya que el negocio tuvo una expansión insospechada es que mi representado le pidió a René Rodríguez le otorgara una franquicia para desarrollarlo en Chile, y, eventualmente en Sudamérica. Para ello me solicito mi ayuda profesional para todos los aspectos legales que hubiese que tener en cuenta para el desarrollo de esta franquicia. En definitiva, y después de varias conversaciones la empresa norteamericana nos envió un modelo de contrato de licencia y arrendamiento de equipos que era el contrato tipo con el cual estaban desarrollando el negocio fuera de los Estados Unidos. Esto ocurrió hacia mediados del año 2.003. Copia del ejemplar se acompañó en un otrosí de su presentación.
4.- Que, para efectos del negocio, todos los contactos fueron siempre efectuados a través de René Rodríguez, quien era socio y dueño de la compañía en un porcentaje importante y estaba a cargo de las operaciones. Es decir, era en aquél entonces una especie de gerente de operaciones, sin perjuicio de que conversamos telefónicamente en un par de ocasiones con **Blaine Harris**. Para los efectos de los dineros nos pusieron en contacto con el hijo del señor Harris, **Chad Harris**. Él estaba a cargo de las ventas internacionales y su primer e mail fue remitido el día 29 de julio del año 2.003.

5.- Que, en dicho email nos indica que el derecho de entrada a la licencia ascendía a la suma de US $ 2.200 y que los costos del viaje de René Rodriguez a Chile, más la instalación e instrucción para operar las primeras máquinas ascendía a la suma de US $4.500. Es decir, teníamos que pagar la suma de US $ 6.700 para cumplir con el acuerdo. Esta cantidad fue pagada por el suscrito y se acompañan los documentos del banco BCI que acreditan las remesas de dinero a Estados Unidos. Quedó un saldo pequeño de aproximadamente US $ 340 que llevamos personalmente a las oficinas de la empresa en Estados Unidos en junio del año 2.004, pero, que en definitiva René nos dijo que no lo pagáramos aún, ya que se iba a estudiar una proposición nuestra en orden a que fueran socios nuestros en Chile.

6.- Que, frente a la falta de capital de trabajo por parte de Enrique Espinoza, fueran ellos mismos los que nos apoyarían financieramente. Si ellos creían en el negocio, se estímaba en aquel entonces que podrían apoyarnos.

7.- Que, se les llevó un plan de trabajo (business plan) elaborado por un ingeniero comercial en Chile con una proyección de ventas y utilidades acorde a la realidad de nuestro país. Lamentablemente, semanas después nos contestaron que la modalidad de socio no era la que ellos tenían en mente y que nos daban un plazo para buscar a personas en Chile que tuvieran la capacidad económica y de gestión para desarrollar el negocio en Chile, bajo las mismas condiciones contractuales acordadas.

8.- Que, debido a la gran confianza que mi representado tenía con su amigo René Rodríguez, es que el contrato de licencia nunca fue firmado, ni en Chile ni en los Estados Unidos.

9.- Que, Speaking Roses Internacional Inc. nos envió un fax el 1 de agosto del año 2.003 por el cual don **René Rodríguez** envía al suscrito la última hoja firmada del contrato de licencia y yo posteriormente se devuelve la misma hoja firmada.

10.- Que, no obstante lo anterior, y debido a la confianza imperante, en definitiva se constituyo una sociedad anónima cuyo nombre es **SPEAKING ROSES S.A.**, aún vigente, pero sin movimiento comercial ni contable a esta fecha. Esta

sociedad la constituyó mi representado con el 40% de la participación accionaria y el suscrito, mediante una sociedad de inversiones personal, con el 60% restante. Se había definido con anterioridad con un gran empresario de nuestro país que el suscrito le transferiría un 30% de las acciones, ya que él iba a ser nuestro apoyo desde un punto de vista de la gestión de la empresa y con capital de trabajo, pero en definitiva dicha transferencia nunca se hizo, ya que este empresario no quiso participar por razones de tiempo y stress laboral.

11.- Que, la sociedad la constituimos mediante escritura pública de fecha 3 de octubre del año 2.003, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo. La iniciación de actividades y obtención del Rol Único Tributario se efectuó ante el SII el 3 de noviembre del año 2003. A esa fecha **René Rodríguez** había venido a Chile e instalado las máquinas en la casa de mi hermano y se las había enseñado usar. Nos apoyaron con muchas muestras de logos y una cantidad importante de publicidad escrita y audiovisual.

12.- Que, una de las primeras tareas que se cumplieron fue inscribir el nombre de **speakingroses.cl** como dominio en el NIC, debido a que el negocio se sustenta fuertemente en las ventas de rosas a través de internet. Es decir, sin el dominio era prácticamente imposible desarrollar el negocio en Chile. Por ello, mi hermano y representado procedió a efectuar esta inscripción el 7 de noviembre del año 2003 a su nombre y entre paréntesis se especificó el nombre de la sociedad **Speaking Roses S.A.**, ya que tenía existencia legal a esa fecha.

13.- Que, desde ya alegamos un mejor derecho que la empresa norteamericana, por cuanto mi representado tiene un dominio previo de 2 años en el NIC de la Universidad de Chile. Tal registro se efectuó con pleno conocimiento y amparados en la relación contractual que teníamos con la contraparte. Por esta razón es que vencido el plazo de vigencia del dominio actual mi representado procedió a inscribirlo nuevamente a su nombre, debido además a que existen cuestiones comerciales y conversaciones aún en desarrollo con la contraparte tendientes a buscar una solución al desarrollo en definitiva del negocio en Chile.

14.- Que, basado en lo anterior todo el actuar de Enrique Espinoza ha sido absolutamente de *buena fe*.

15.- Que, lamentablemente, la contraparte no ha actuado de buena fe, por las siguientes razones:

- Se nos informó desde un principio que no existía el negocio en Chile, en circunstancias que, posteriormente supimos, que el propio René Rodriguez dejó funcionando máquinas de su ex empresa en Chile (Press a Print) y que publicitan sus servicios en distintos medios, como el señor árbitro se dará cuenta de los documentos que se acompañan.
- Se nos pidió que no registráramos la marca comercial en Chile, por cuanto era una materia que la manejaban desde Estados Unidos, a pesar de que nuestra relación contractual y la costumbre en estos casos es que sea el franquiciado el que tenga el derecho a registrar y usar las marcas asociadas al producto.
- Por una parte Chad Harris nos decía que al no pagar el arrendamiento y el fee mensual convenido según el contrato, éste se encontraba terminado, y por la otra René Rodríguez nos daba plazo para recomenzar el negocio, y, posteriormente, nos concedió un plazo para poder vender y ceder nuestros derechos a otras personas interesadas en desarrollar el negocio en Chile.
- Cuando tuvimos a estas personas dispuestas a comenzar con el arriendo y a pagar el fee mensual, lo que ocurrió más o menos como en mayo del año 2005, Chad Harris y René Rodríguez nos dicen que ahora el contrato de franquicia tenía otro precio y que no podían aceptar la cesión a estos empresarios. Incluso, tomaron contacto directo con ellos con el fin de dejarnos fuera de las negociaciones.
- El último e mail recibido de parte de René Rodríguez fue enviado al suscrito, con copia para mi representado fue el <u>5 de octubre del año 2.005</u>. (Él había estado en mi oficina en Chile junto con mi representado tratando de aclarar las cosas el 21 de septiembre del mismo año). En el e mail nos dice expresamente: *"Finalmente buenas noticias, a lo mejor no como ustedes quieren exactamente, pero mucho más de lo que yo me imaginé. Tuve una reunión con todos los*

peso pesados con respecto al caso de ustedes y esto fue lo que finalmente pudimos hacer:

- *La empresa les devolverá a ustedes el monto total que ustedes cancelaron a Speaking Roses Internacional una vez que hayamos concretado el negocio con la nueva empresa, ya sea el contrato que ustedes tienen ahora,* ***o*** *las otras personas que están interesas en Sudamérica incluyendo Chile.*
- *Nuestra abogada está redactando un documento que les enviaremos en donde nosotros nos comprometemos legalmente a hacer eso, y ustedes se comprometen legalmente a devolver los equipos."*

16.- Que, hasta la fecha de interposición de esta demanda estamos esperando el contrato prometido que iba a elaborar la abogado en Estados Unidos. Por el contrario, y al poco tiempo de recibido este e mail "esperanzador", como el señor árbitro se dará cuenta, se oponen a la inscripción y registro del dominio NIC que efectúa mi representado, generando además otro foco de conflicto.

17.- Que, esto demuestra la *mala fe* con que ha actuado nuestra contraparte y la falta de ánimo de llegar a un acuerdo simple que permita al suscrito y a su representado dejar definitivamente el negocio, devolver los equipos y reembolsarse de parte de las pérdidas sufridas con ocasión de él, que es lo que René Rodríguez supuestamente nos ha estado ayudando a hacer.

18.-Que, mi representado tiene un mejor derecho no solo por que ya tiene el registro NIC desde hace más de 2 años, sino que además por que a través de dicho dominio se realizaron un conjunto de operaciones de venta de rosas impresas durante el año 2.004 llegando a su mayor expresión el día de la madre en mayo de dicho año. Se recibieron innumerables pedidos a través de la web desde todas partes de Chile, incluso desde el extranjero. A nuestra empresa se le hizo un reportaje en Megavisión hacia la navidad del año 2.003 con el periodista Claudio Sánchez; reportajes en el diario en mayo del año 2.004 y se dejó en proceso de formación la página web de la empresa en Chile bajo el dominio NIC en disputa.

19.- Que, sin duda es mi representado el que tiene un mejor derecho para inscribir el dominio sub lite, por tener un legítimo interés, el cual se ve reflejado con las operaciones comerciales realizadas a través de su empresa, las que aún en forma esporádica se efectúan.

QUINTO: Que con fecha 2 de Junio de 2006, doña Paulina Andrade en representación de SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC hace su presentación en la que señala lo siguiente:

1. Que, **SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC.** es una prestigiosa compañía creadora y propietaria de un producto original y novedoso, por medio de cuya comercialización se ha hecho mundialmente conocida, a saber, rosas grabadas con diferentes leyendas en sus pétalos denominado **SPEAKING ROSES**.
2. Que, **SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC.** trae a la vida la capacidad de comunicarse de una manera muy especial a través de las flores. Con su tecnología única, registrada en diferentes países del mundo, esta compañía proporciona una manera originalmente natural para la gente de expresar sus sensaciones y emociones.
3. Que, **SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC.** ha creado una tecnología muy novedosa que permite inscribir claramente cualquier mensaje, en cualquier color y en cualquier lengua, sobre rosas y otras flores o plantas con pétalos de similar estabilidad. El proceso es completamente seguro y no daña o altera el medioambiente, al mismo tiempo que su tecnología preserva la integridad de la flor.
4. Que, **SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC.** prevé que su tecnología tendrá un enorme impacto en el mercado como un vehículo comunicacional, esto es, como una herramienta de la comercialización y de relaciones públicas.

5. Que, el propósito de la compañía es que los mensajes en flores no sean utilizados únicamente en ocasiones especiales, sino que en toda ocasión, como una forma más de comunicarse con otros.
6. Que, los productos denominados **SPEAKING ROSES** son comercializados en numerosos países del mundo, en todos los cuales, mi mandante ha desplegado todas las acciones de protección de su marca registrándola en cada unos de estos países. De esta manera, la marca SEPAKING ROSES se ha hecho conocida en gran parte de los países del mundo, entre ellos, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, países de la Comunidad Europea, Hong Kong, Israel, Japón, Korea, Líbano, México, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam.
7. Que, como podrá constatarse, mi representada posee una multiplicidad de registros de marcas en diferentes países del mundo, como consta en el listado de marcas **SPEAKING ROSES** de propiedad de mi mandante y que se acompaño en un otrosí de esta presentación. Asimismo, es dueña de los siguientes registros de marca en Chile:

Marca: SPEAKING ROSES (mixta)
Registro Nº 733.866
Clase 31

Marca: SPEAKING ROSES (mixta)
Registro Nº 729.751
Clase 40

8.- Que, la marca ha sido ampliamente registrada a nivel mundial a nombre de mi mandante, lo cual consta en los certificados de registro de la marca en todo el mundo que se acompañan en un otrosí de esta presentación, a saber:

MARCA	PAÍS	No. REGISTRO
SPEAKING ROSES	USA	2,719,917
SPEAKING ROSES & Design	USA	2,993,759
SPEAKING ROSES & Design	CHILE	729.751
SPEAKING ROSES & Design	CHILE	733.866
SPEAKING ROSES & Design	Marca Comunitaria	3,747,482
SPEAKING ROSES & Design	ISRAEL	171424
SPEAKING ROSES & Design	JAPON	4822671

SPEAKING ROSES & Design	KOREA	119726
SPEAKING ROSES & Design	MARRUECOS	31687
SPEAKING ROSES & Design	TANGER	92228
SPEAKING ROSES & Design	VIETNAM	66927
SPEAKING ROSES & Design	JORDANIA	80608
SPEAKING ROSES & Design	AUSTRALIA	999044
SPEAKING ROSES & Design	CANADA	TMA655,689
SPEAKING ROSES & Design	CANADA	Sol. 1,129,203
SPEAKING ROSES & Design	COSTA RICA	151877
SPEAKING ROSES & Design	COSTA RICA	151975
SPEAKING ROSES & Design	ECUADOR	11061
SPEAKING ROSES & Design	HONG KONG	300186804
SPEAKING ROSES & Design	ISRAEL	171424
SPEAKING ROSES & Design	JAPON	4822671
SPEAKING ROSES & Design	KOREA	119726
SPEAKING ROSES & Design	LIBANO	102998

SPEAKING ROSES & Design	MEXICO	873653
SPEAKING ROSES & Design	N. ZELANDIA	711263
SPEAKING ROSES & Design	NORUEGA	226635
SPEAKING ROSES & Design	RUSIA	284586
SPEAKING ROSES & Design	TAIWAN	1141537
SPEAKING ROSES & Design	TANGER	31687
SPEAKING ROSES & Design	TAILANDIA	SM24562
SPEAKING ROSES & Design	EM. ARABES	50417

9.- Que, lo anterior, revela sencillamente que los productos comercializados por mi representada son y han sido siempre conocidos en el mercado bajo la denominación SPEAKING ROSES.

10.- Que, que mi representada ha protegido adecuadamente y conforme a derecho, la marca **SPEAKING ROSES** de su propiedad, desplegando una política mundial de protección de su marca con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella.

11.- Que, de esta manera, se ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio.

12.- Que, la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Regl amento para el

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

13.- Que, los principios de la competencia leal y ética mercantil orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que terceros usurpen tales derechos, salvo expresa y específica autorización del titular, lo que no ocurre en este caso.

14.- Que, como hemos señalado en esta presentación, SPEAKING ROSES INTERNATIONAL, INC. es el legítimo titular de la marca **SPEAKING ROSES** y creador del producto que se identifica con este nombre, y ha desplegado una adecuada política de protección de este signo, el cual ha pasado a constituir un signo notorio y famoso en todo el mundo.

15.- Que, la calidad de legítimo titular de mi representada resulta evidente al tener en cuenta las fechas originales de los registros de la marca **SPEAKING ROSES** en el mundo, esto es, el registro N° 2,719,917 de fecha 27 de Mayo del 2003 en Estados Unidos (Solicitado con fecha 25 de Julio del 2001).

16.- Que, de la misma manera, mi representada es titular del dominio speakingrosescom, en cuya página web es posible encontrar amplia información acerca de este personaje y cuya exhibición se solicitará en un otrosí de esta presentación.

17.- Que, en esta materia es necesario tener presente que constituye un hecho público la circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con los consumidores bajo el signo **SPEAKING ROSES**. En tal sentido, dicha expresión lo identifica, y respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización por parte de terceros

en el mundo real o de Internet induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos.

18.- En este sentido, resulta evidente que si el dominio **speakingroses.cl** es asignado al primer solicitante se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a los intereses de mi mandante.

19.- Que, en consecuencia, debemos concluir que la inscripción del dominio en conflicto a nombre de ENRIQUE ALFONSO ESPINOZA DIAZ causará idéntico grado de confusión entre las marcas preexistentes y el producto denominado **SPEAKING ROSES** de propiedad de mi representada.

20.- Que, mi mandante ha desplegado una política mundial de promoción y protección de la marca **SPEAKING ROSES**. Ha sido gracias a la enorme inversión en publicidad por parte de mi representada, que su marca y productos se han hecho mundialmente famosos, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceras personas, como en este caso ENRIQUE ALFONSO ESPINOZA DIAZ, puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo de los legítimos titulares.

21.- Que, el primer solicitante ENRIQUE ALFONSO ESPINOZA DIAZ carece de todo derecho sobre la marca **SPEAKING ROSES**, por cuanto no es el legítimo creador de la misma, no es su titular, y no ha sido autorizado por mi representada para proceder con su inscripción, ni el ámbito marcario, como tampoco en el ámbito virtual representado por Internet.

SEXTO: Que, con fecha 22 de Junio de 2006, y conforme lo resuelto en resolución de fecha 8 de Junio de 2006 y con la asistencia sólo del abogado de SPEAKING ROSES INTERNATIONAL INC,. se lleva a efecto la diligencia solicitada por éste, en el sentido de efectuar una visita la página web de speakingroses.com. Se levantó acta y se cerró a diligencia solicitada a las 18.20 horas. Se constato las actividades a través del mundo, su presencia, el origen de sus productos, etc.

SEPTIMO: Que, con fecha 22 de Junio de 2006, evacuo el traslado doña Pulina Andrade en representación de Speaking Roses Internacional, Inc . En su presentación señala lo siguiente:

a.- Que, el primer solicitante acompaña una serie de comunicaciones vía e-mail mantenidas por los señores ENRIQUE ESPINOZA DIAZ y JOSÉ MIGUEL ESPINOZA DIAZ y el señor RENE RODRIGUEZ, quien según los interesados, tendría la calidad de accionista de SPEAKING ROSES INTERNATIONAL INC., hecho que NO ha sido acreditado en el proceso.

b.-Que, dichas comunicaciones corresponden simplemente a un intercambio de ideas relativas a la posible comercialización del producto denominado SPEAKING ROSES en Chile, sin que se acredite por ningún medio, que dicho intercambio de ideas se haya traducido en un documento formal firmado por las partes interesadas.

c.- Que, el primer solicitante únicamente acompaña folletos, brochures y descripción de productos SPEAKING ROSES, sin acompañar ningún documento legal.

d.-Que, el intercambio de comunicaciones entre el señor JOSÉ MIGUEL ESPINOZA DIAZ y el señor BLAINE HARRIS, cuya capacidad legal tampoco se acredita en autos.

e.-Que, de la misma manera, existe un intercambio de comunicaciones entre los señores JOSÉ MIGUEL ESPINOZA DIAZ y CHAD HARRIS, cuyo pie de firma indica que sería Director of Internacional Development de la Compañía. Por medio de estas comunicaciones no se acredita la suscripción de ningún acuerdo formal entre las partes, ni menos, la suscripción de algún documento legal que de origen a alguna relación jurídica entre las partes. Lo anterior es se suma importancia, dado que, según indica el señor RENE RODRIGUEZ en un e-mail de fecha 25 de Agosto de 2005, sería el señor CHAD HARRIS quien representaba legalmente a la compañía.

f.- Que, en consecuencia, y no habiéndose acreditado la existencia de una relación jurídica entre las partes ENRIQUE ESPINOZA DIAZ y SPEAKING

ROSES INTERNATIONAL INC., reiteramos las consideraciones contenidas en nuestra presentación de fecha 23 de Junio del 2006.

OCTAVO: Que, con fecha 23 de Junio de 2006, evacuo el traslado don José Miguel espinosa en representación de don Enrique Espinosa Díaz. En su presentación señala lo siguiente:

a.- Que para efectos de nuestra legislación nada importa que la empresa tenga la marca comercial y los dominios en los distintos países que se señalan.

b.-Que, es un hecho que en Chile Enrique Espinosa inscribió el nombre de dominio primero y que tiene un derecho adquirido y un mejor derecho para continuar con el dominio.

c.- Que, no obstante haber tenido muchas oportunidades para inscribir la marca en Chile, su representado nunca lo hizo en cumplmiento de las recomendaciones de René Rodríguez, lo que habla de la buena fe con que actua en autos.

d.-Que, las marcas comerciales fueron tramitadas y solicitadas por la contarria durante el año 2005, en circunstancia que el dominio se inscribió por priera vez el año 2001 y luego se renovó el 2003.

NOVENO: Que con fecha 28 de Junio de 2006, se proveen ambas presentaciones y se notifica dicha resolución por correo electrónico.

DECIMO: Que, con fecha 21 de Julio de 2006, don José Miguel Espinosa, solicita se reciba la causa a prueba.

UNDECIMO: Que, con fecha 25 de Julio de 2006 se recibe la causa a prueba y se fijan los puntos sobre los cuales ésta va recaer. Esta resolución se notifica a las partes tanto por correo electrónico como por fax

DUODECIMO: Que, con fecha 31 de Julio de 2007, don Jose Miguel espinosa en representación del primer solicitante solicita una prorroga del termino de prueba.

DECIMOTERCERO: Que, con fecha 3 de Agosto de 2007 se otorga la prorroga por un plazo de 5 días. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

DECIMO CUARTO: Que, con fecha 8 de Agosto de 2007 don José Miguel Espinosa en representación de Enrique Espinosa acompaña los siguientes documentos:

a) Publicidad de los productos en Estados Unidos
b) Tarjeta de visita de René Rodríguez
c) Lista de precios de productos en EE UU y Chile.
d) Plan de negocios elaborado por Enrique Espinosa
e) Email publicitario enviado por Enrique Espinosa para promocionar compras el día de la madre.
f) Copia de las páginas del diario Las Ultimas Noticias de 22 de Mayo de 2006.
g) Copia de página web de empresa que en Chile ofrece los mismos servicios que la empresa norteamericana.
h) Conjunto de emails de Dciembre de 2002 hasta Marzo de 2006.

DECIMO QUINTO: Que, con fecha 3 de Agosto de 2007 se tuvo por acompañados los documentos bajo apercibimiento legal, y se notifico esta resolución por correo electrónico.

DECIMO SEXTO: Que, con fecha 18 de Agosto de 2007, doña Paulina Andrade, en representación de Speaking Roses Internacional, Inc. hace un presentación en que hace observaciones sobre las pruebas acompañadas por la contraparte.

DECIMO SEPTIMO: Que, con fecha 28 de Agosto de 2006, José Miguel Espinosa en representación de Enrique Espinosa, solicita una medida para mejor resolver, puntualmente que se le permita acompañar ciertos documentos no obstante haberse vencido el termino probatorio.

DECIMO OCTAVO: Que con fecha 29 de Agosto de 2006, se provee tanto la presentación efectuada por Speaking Roses Internacional, Inc como por don Enrique Espinosa.

DECIMO NOVENO: Que, con fecha 8 de Octubre de 2007, se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica a las partes esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, siendo el nombre de dominio una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

SEGUNDO: Que, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Polo, Adidas y/o SEK, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

TERCERO: Que, de esta forma, el Derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos, por lo que en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio, los nombres comerciales y las marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con éstos últimos y cumplen todos ellos un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

CUARTO: Que, este arbitraje tiene por objeto determinar conforme a la prueba aportada por las partes quien de éstas goza de mejor derecho sobre el dominio en disputa. Que, desde esta perspectiva, este árbitro sólo puede considerar las cuestiones anexas al objeto del litigio como elementos a considerar para determinar la base de sus argumentos, pero sin atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de dichas cuestiones.

QUINTO: Que, desde esta perspectiva y tras el análisis del material probatorio aportado por cada una de las partes es árbitro ha podido concluir lo siguiente:

a. Que, entre el primer solicitante y el segundo existieron avanzadas conversaciones tendientes a desarrollar un proyecto común en nuestro país.
b. Que, este proyecto en común no obstante haber tenido alguna actividad en Chile fue muy menor y por un período muy corto de tiempo.

c. Que esta relación entre las compañías nunca llego a ser formal, pues entre ellas nunca se firmó ningún documento en que se designara a Enrique Espinosa Díaz como representante para Chile de Speaking Roses Internacional, Inc.
d. Que entonces la relación entre ambas fue informal y no genero ningún tipo de derecho y/o obligaciones entre las partes.

SEXTO: Que, ya que nunca existió una relación formal contractual entre las partes, la solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante debe entenderse como un anticipación a un posible cierre de negocio.

SEPTIMO: Que, atendido el tiempo transcurrido no habiéndose producido el cierre de negocio con Speaking Roses Internacional, Inc. o con su antecesora legal, no se entiende cual es la motivación que a esta altura éste tiene por el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, si lo que busca el primer solicitante con la inscripción de este nombre de dominio es una suerte de herramienta para continuar las negociaciones y/o obtener una indemnización, el caminio apropiado es la justicia ordinaria pues este árbitro no tiene facultades para pronunciarse sobre esos puntos.

NOVENO: Que, en caso que hubiese existido una relación formal contractual, el primer solicitante estaría facultado para pedir el nombre de dominio speakingroses.cl sólo si expresamente se le hubiese facultado para ello, pues este tipo de acciones al igual que la facultad para inscribir marcas de terceros requiere de una autorización expresa del titular de las mismas.

DECIMO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser el dueño y creador de la marca comercial “Speaking Roses”, la que como se probó esta masivamente inscrita tanto en Chile como en el exterior. Que adicionalmente, la medida que tenía por objeto efectuar una visita al portal www.speakingroses.cl permitió

constatar a este arbitro que el segundo solicitante utiliza y promueve mundialmente sus servicios a través de la expresión speaking roses.

UNDECIMO: Que, adicionalmente el segundo solicitante tiene por razón social la expresión Speaking Roses Internacional, Inc, lo que la asocia directamente con el nombre de dominio materia de este arbitraje.

DUODECIMO: Que, el primer solicitante no ha objetado ninguno de los documentos acompañados por el segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, a juicio de este arbitro, el material acompañado por el segundo solicitante permite acreditar la existencia de una sociedad con presencia en varios países del mundo, en que además, la razón social elegida es idéntica al nombre de dominio en disputa, y que en la creación de la expresión solicitada como nombre de dominio, el segundo solicitante a precedido al primero.

DECIMO CUARTO: Que, por el contrario el primer solicitante sólo ha demostrado cierta vinculación con negocios que involucran la expresión SPEAKING ROSES, pero sin ningún derecho concreto y de la misma o semejante naturaleza de aquellos acreditados por el segundo solicitante.

DECIMO QUINTO: Que, desde esta perspectiva, cuando el primer solicitante pidió el dominio lo hizo en un contexto legal que con el transcurso del tiempo desapareció, de manera que lo que en su oportunidad puedo ser percibido como una medida de precaución se ha transformado en una medida injustificada.

DECIMO SEXTO: Que, en este contexto los derechos aducidos por el primer solicitante resultan completamente insuficiente como para determinar algún derecho real sobre el dominio en disputa.

DECIMO SEPTIMO: Que, si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante, se estaría perjudicando gravemente el negocio y la expansión en

Chile de las actividades del segundo, además de producir una dilución de la imagen y causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "speakingroses.cl" con la intención de informarse sobre los servicios que dicha compañía da en nuestro país y se encontraran con información de un tercero sin relación con dicha compañía.

DECIMO OCTAVO: Que, este Arbitro en muchas ocasiones ha reconocido el principio del first come first served, como un principio concluyente, cuando las partes ostentan derechos semejantes o de la misma envergadura. Que en este caso, se ha podido apreciar que aplicar dicho principio es imposible pues lo que pretende el primer solicitante con su solicitud, se relaciona y afectaría los derechos válidamente adquiridos por terceros, cuestión que como se ha determinado se da en este caso, pues la actividad económica que pretende desarrollar el primer solicitante es idéntica a la del segundo.

DÉCIMO NOVENO: Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exter iores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Siendo " Speaking Roses" lo esencial del nombre comercial del segundo solicitante.

VIGESIMO: Que, este Arbitro se ha formado convicción, en el sentido que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de servicios que se pudiera realizar en el portal speakingroses.cl, puede generar la impresión de que se trataría de la página web oficial del segundo solicitante.

VIGESIMO PRIMERO: Que, no se condena en costas al primer solicitante, toda vez que, la circunstancia que al momento de solicitar el dominio aún existían negociaciones entre las partes, por lo que su motivación inicial puede calificarse como de buena fe.

Vistos resuelvo:

Asignase el nombre de dominio speakingroses.cl a Speaking Roses Internacional, Inc.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo. Notifíquese a las partes por carta certificada.

Patricio de la Barra

Arbitro Asignado

Anabel Ull Zapata

CNI 9921965-3

Claudia Ruiz Jaramillo

CNI 16.413.746-5