

Rol N° 92775

Nombre de dominio <paradise.cl>

Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

- 1) Que, con fecha 9 de abril de 2025, la administración del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación tardía del nombre de dominio <paradise.cl> promovida por “**Agencia Paraiso SpA**” (en adelante indistintamente el “Revocante”) en contra de su titular “**Dan Transfers**” (en adelante indistintamente el “Titular”).
- 2) Que, con fecha 9 de abril de 2025, este árbitro aceptó la designación antes referida y transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas.
- 3) Que, con fecha 15 de abril de 2025, se ordenó la consignación del honorario arbitral al Revocante, existiendo constancia de la misma con fecha 21 de abril de 2025 y validación del pago por parte del suscrito con fecha 22 de abril de 2025.
- 4) Que, con fecha 28 de abril de 2025, el Revocante presentó oportunamente demanda, acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del nombre de dominio <paradise.cl> actualmente a nombre del Titular, con costas.
 - 4.1) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes:
 - 4.1.1) Afirma ser dueño de la marca registrada “**PARADISSE**”, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“**INAPI**”) bajo el número de registro 1441089, solicitada el 10/05/2023 y registrada el 03/09/2024. Agrega que la marca ha sido utilizada de manera continua, respaldada por el dominio <paradisise.cl>, registrado en NIC Chile desde el 05/04/2023 por un plazo de diez años;
 - 4.1.2) Que respecto del nombre de dominio disputado, asevera que este fue creado originalmente el 17/04/2019 y desde ese entonces era utilizada por una marca e industria distinta. La última modificación previo a la demanda, registra data del 28/01/2025, fecha que coincide presumiblemente con su transferencia al Titular. Se constató que el dominio en disputa redirigía a <sectorvip.cl>, sitio que compite directamente con “**PARADISSE**” (www.paradisise.cl), generando confusión indebida entre los consumidores, ya que “paradise” y “paradisise” difieren apenas por una letra “s”;
 - 4.1.3) Respecto de confusión y mala fe, la mínima diferencia gráfica entre ambos dominios induce a error a los usuarios. El uso del dominio en disputa para redirigir a un competidor directo constituye un acto de mala fe y competencia desleal, con la intención de aprovechar la reputación de la marca “**PARADISSE**”. Posteriormente, tras ser notificado de la disputa ante NIC Chile, el Revocante desactivó el dominio en disputa, devolviendo error 522 (Connection timed out mediante Cloudflare), lo que refuerza la presunción de mala fe, conforme al principio “in claris non fit interpretatio”;
 - 4.1.4) Sobre el impacto del uso del dominio disputado por parte del Titular, afirma que ha afectado la identidad, reputación y posicionamiento comercial del Revocante, además de constituir una infracción a los derechos de propiedad intelectual y actos de competencia desleal;
 - 4.1.5) Que existe evidencia documental que se acompaña en su demanda, que demuestra de manera fehaciente la utilización indebida del dominio disputado. Al efecto, se incluyen capturas de pantalla de resultados de búsqueda en Google donde el dominio en disputa

aparece asociado al sitio web <sectorvip.cl>, incluyendo descripciones textuales que vinculan ambos sitios. Además, se presenta un informe detallado de la herramienta Semrush que confirma la existencia de redireccionamientos y backlinks entre ambos dominios, alertando sobre una transferencia de autoridad web hacia <sectorvip.cl>. Asimismo, se exhibe evidencia de la situación actual del dominio, que devuelve un error 522 (Connection timed out), proveniente del servicio Cloudflare, lo que sugiere una desactivación manual posterior a la notificación de la controversia, intentando ocultar la conducta previa. Todo ello reafirma que la utilización del dominio <paradise.cl> tuvo como propósito desviar tráfico legítimamente destinado a la marca registrada “PARADISSE”, afectando su posicionamiento y generando daño reputacional y económico.

4.2) Los documentos acompañados son los siguientes:

4.2.1) Certificado de Registro N° 1441089 que da cuenta de la titularidad del Revocante sobre la marca “PARADISSE” (mixta) en clase 35;

4.2.2) Certificado que da cuenta de la titularidad del Revocante sobre el nombre de dominio <paradis.cl>;

4.2.3) Estatutos Sociales y Certificados de Vigencia de “Agencia Paraiso SpA”;

4.2.4) Inicio de Actividades y E-RUT de “Agencia Paraiso SpA”;

4.2.5) Capturas de pantalla del uso comercial de <paradis.cl>;

4.2.6) Evidencias de redireccionamiento de <paradise.cl> hacia <sectorvip.cl>;

4.2.7) Informe de backlinks e indexación de Semrush;

4.2.8) Capturas de Error 522 en <paradise.cl>;

4.2.9) Whois actualizado del dominio en disputa que da cuenta de modificaciones el 28 de enero de 2025 y luego el 6 de marzo de 2025.

5) De la presentación de fecha 28 de abril de 2025 se dio traslado al Titular con fecha 3 de mayo de 2025, contestándose la demanda oportunamente, con fecha 18 de mayo de 2025, acompañando documentos probatorios y solicitando rechazar la demanda de revocación y mantener la asignación del nombre de dominio <paradise.cl> en su actual asignatario.

5.1) Los argumentos de Titular para fundar su pretensión son los siguientes:

5.1.1) Que con fecha 17 de abril del 2019 se registró el nombre de dominio <paradise.cl>, palabra clave genérica de termino y denominación en lengua inglesa traducida al español de la siguiente forma: paradise (Garden of Eden): Paradise. Paraíso m (Terrenal) a su vez La palabra paraíso procede del griego παράδεισος, paradeisos (en latín, paradisus), usado en la Septuaginta para aludir al Jardín del Edén. El término griego procede a su vez del persa پاردیس paerdís, 'cercado', que es un compuesto de paer-, 'alrededor' (un cognado del griego peri-) y -dis, 'crear', 'hacer';

5.1.2) Que el dominio en disputa, desde su registro, no ha sido usado de manera pública y solo ha tenido un uso interno, por tanto, aun no se ha desarrollado ni utilizado de ninguna forma pública, y que precisamente se creará un dominio visible al público cuando se tome la decisión de utilización, pero el solo hecho de que fue registrado hace 6 años, y que su renovación ha sido ininterrumpida pagando las tasas de registro consecutivas año a año ya indica el interés de conservar dicho dominio web y la existencia real de un interés en el mismo;

5.1.3) Que el dominio en disputa fue registrado 4 años antes que el dominio aludido en la demanda de revocación tardía, <paradis.cl>; y que el registro marcario indicado en la demanda de revocación fue otorgado con fecha 5 de septiembre del 2024, es decir, la marca que indicó el Revocante en su demanda, comenzó a existir 5 años posterior al registro del dominio en disputa, y por tanto, no cabe ninguna duda respecto de que el registro del dominio <paradise.cl> fue hecho de buena fe;

5.1.4) Por lo anterior, el Revocante debió saber de la existencia de <paradise.cl> y este a su vez no gozaba de ningún derecho previo, ya que al momento de inscribir su dominio debió saber que la forma correcta de escritura ya estaba registrada y por lo mismo buscó una variante, lo que podría interpretarse como que su demanda de revocación tardía, quizás fue una estrategia, en tanto los registros en INAPI del Revocante tuvieron varios intentos fallidos de registros marcario por oposiciones de marcas similares que se opusieron al registro;

5.1.5) Por lo anterior, el Revocante difícilmente podría desconocer la pre existencia del dominio <paradise.cl>, por lo tanto, no correspondería al Titular hacerse cargo de la confusión que se pueda generar en el mercado pues a su juicio es responsabilidad del Revocante identificar correctamente en internet su producto o servicio; y,

5.1.6) Por lo expuesto, rechaza la concurrencia de los requisitos copulativos que contempla el artículo 20 de la Reglamentación y solicita el rechazo de la demanda.

5.2) Los documentos acompañados por Titular en su contestación (como captura de pantalla inserta en ésta), son los siguientes:

5.2.1) Captura de pantalla de NIC Chile, que da cuenta de la información respecto del dominio <paradis.cl> cuyo actual registro, a nombre del Revocante, data del 4 de mayo de 2023;

5.2.2) Captura de pantalla de la web INTERNET ARCHIVE WAYBACK MACHINE, en que se revisa que el dominio <paradise.cl> que daría cuenta del carácter esporádico de las actualizaciones del nombre de dominio disputado desde su registro.

6) Con fecha 19 de mayo de 2025, se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos con citación.

7) Transcurrido el plazo de la citación, los documentos no fueron objetados por el Revocante.

8) Con fecha 23 de mayo de 2025 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en relación con el presente arbitraje, el ámbito de su competencia y su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL (en adelante el “Reglamento”), señala que *“los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”* (en adelante la “Política”).

Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha Política, conforme a la cual *“Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”*.

SEGUNDO: Que, el artículo 19 del Reglamento dispone que, si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un “interés preferente”, norma que ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece.

Asimismo, el artículo 20 del Reglamento, aplicable a este caso, dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo [de 30 días], el revocante deberá probar que se trata de una “inscripción abusiva”.

TERCERO: Que, el Revocante sostiene que la inscripción ha sido abusiva en tanto: (1) es titular de la marca “**PARADISSE**”, solicitada el 10/05/2023 y registrada el 03/09/2024, la que ha sido utilizada de manera continua, respaldada por el dominio <paradissee.cl>, registrado en NIC Chile desde el 05/04/2023; (2) el nombre de dominio disputado fue registrado originalmente el 17/04/2019 siendo su última modificación previo a la demanda el 28/01/2025, fecha que coincide presumiblemente con su transferencia al Titular, fecha en que se constató redirigía a <sectorvip.cl>, sitio que compite directamente con la marca y giro del Revocante en su nombre de dominio <paradissee.cl>, generando confusión indebida entre los consumidores, ya que "paradise" y "paradissee" difieren apenas por una letra "s"; (3) respecto de confusión y mala fe, la mínima diferencia gráfica entre ambos dominios induce a error a los usuarios. El uso del dominio en disputa para redirigir a un competidor directo constituye un acto de mala fe y competencia desleal, con la intención de aprovechar la reputación de la marca “**PARADISSE**”. Agrega que tras ser notificado de la disputa ante NIC Chile, el Revocante desactivó el dominio en disputa, devolviendo error 522 (Connection timed out mediante Cloudflare); (4) argumenta que el uso del dominio disputado (redireccionamiento a un sitio web competidor) ha afectado la identidad, reputación y posicionamiento comercial del Revocante y su negocio, constituyendo una infracción a los derechos de propiedad intelectual y actos de competencia desleal; y, (5) refiere evidencia documental que demostraría de manera fehaciente la utilización indebida del dominio disputado, afectando con dicho uso su posicionamiento y generando daño reputacional y económico al Revocante.

CUARTO: Que, el Titular ha contestado solicitando el rechazo de la demanda en función de las siguientes consideraciones: (1) registró el nombre de dominio disputado el 17 de abril del 2019 por su contenido conceptual atractivo; (2) desde su registro, si bien se ha mantenido, no ha sido usado de manera pública y solo ha tenido un uso interno, sosteniendo que su renovación ininterrumpida daría cuenta del interés de conservar dicho dominio web y la existencia real de un interés en el mismo; (3) argumenta que el dominio en disputa fue registrado 4 años antes que el dominio del Revocante y la fecha de presentación de su marca, lo que significa que la marca que el Revocante refiere en su demanda comenzó a existir 5 años luego del registro del dominio en disputa, y por tanto, no cabe ninguna duda respecto de que el registro del dominio <paradise.cl> fue hecho de buena fe; (4) agrega que el Revocante debió saber de la existencia de <paradise.cl> y este a su vez no gozaba de ningún derecho previo, lo que podría interpretarse como que su demanda de revocación tardía, quizás fue una estrategia para hacerse del nombre de dominio que debió saber no estaba disponible cuando inició su negocio; (5) en este sentido, alega que el Revocante difícilmente podría desconocer la pre existencia del dominio disputado, motivo por el cual no correspondería al Titular hacerse cargo de la confusión que se pueda generar en el mercado pues a su juicio es responsabilidad del Revocante identificar correctamente en internet su producto o servicio; y, (6), por lo expuesto, rechaza la concurrencia de los requisitos copulativos que contempla el artículo 20 de la Reglamentación y solicita el rechazo de la demanda.

QUINTO: Que, la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente para tener por establecida: (1) la titularidad del Revocante sobre la marca “**PARADISSE**” (mixta) en clase 35; (2) la titularidad del Revocante sobre el nombre de dominio <paradissee.cl>; (3) que en el nombre de dominio <paradissee.cl> existe contenido que vincula la marca “**PARADISSE**” con servicios de escort en la región metropolitana; (4) antecedentes que dan cuenta del redireccionamiento de <paradise.cl> al nombre <sectorvip.cl> y su vinculación con servicios de escort en la región metropolitana; (5) que actualmente el nombre de dominio no tendría contenido disponible; y, (6) que las últimas

modificaciones del nombre de dominio disputado datan del 28 de enero de 2025 y luego el 6 de marzo de 2025.

Por su parte, la prueba aportada por el Titular, no objetada por el Revocante, es suficiente para tener por establecido que: (1) el nombre de dominio <paradis.cl> se encuentra registrado desde el 4 de mayo de 2023; y, (2) que el nombre de dominio <paradise.cl> ha tenido actualizaciones esporádicas en el tiempo, no estando actualmente activo.

SEXTO: Que, de este modo, a efectos de resolver la contienda de autos resulta necesario ponderar los elementos de juicio acreditados por las partes, a efectos de determinar si la inscripción hecha por el Titular ha sido abusiva o no, teniendo en cuenta que, a falta de dicha determinación, la demanda de revocación habrá de ser rechazada y el nombre de dominio en disputa deberá mantener su asignación actual.

En este sentido, debe de tenerse en consideración el texto del artículo 20 del Reglamento el cual señala que existirá una inscripción abusiva:

“cuando concurren las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y,

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y,

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.”

Se hace notar que, para dar lugar a la revocación, los requisitos antes enunciados deben cumplirse de manera copulativa, por lo que pasaremos a analizar su concurrencia a continuación.

SEPTIMO: Respecto de la letra (a) *“Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a [...] una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos”*, teniendo por acreditado que el Revocante es titular de la marca “PARADISSE”, y estimándose por parte de este árbitro que “PARADISSE” y “PARADISE”, no siendo idénticos, son confundiblemente similares (o “engañosamente similares” como indica el Reglamento), se tiene por cumplido el primer requisito.

OCTAVO: Respecto de la letra (b) *“Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.”*, se advierte que el Titular no ha alegado expresamente contar con intereses legítimos sobre el nombre de dominio más allá de indicar que lo seleccionó en función del significado del término y de sugerir que su interés en mantenerlo se puede desprender de la renovación continua del mismo.

Lo anterior sugiere, a juicio de este tribunal, que no cuenta con derechos sobre la expresión “PARADISE” más allá de su titularidad sobre el nombre de dominio en disputa. Tal derecho siempre existirá en el caso de una demanda de revocación y, por lo tanto, no resulta suficiente por sí solo para dar cuenta de un “interés legítimo” del Titular que trunque la acción de revocación tardía intentada. Cabe destacar que, si bien el Titular refiere un uso interno y no público, no ha indicado en que consistiría dicho “uso interno”, sin que, a falta de prueba, la mera alegación del pretendido “uso interno” sea suficiente para dar por establecida la existencia de un derecho sobre el mismo o la expresión “PARADISE”.

De este modo, se tiene por cumplido el requisito de la letra b) del artículo 20.

NOVENO: Respecto de la letra (c) *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.”*, se advierte que de los antecedentes aportados por el Revocante existe una clara coincidencia entre el contenido del nombre de dominio <paradis.cl> y aquel de <sectorvip.cl> a que, conforme a los antecedentes aportados, en algún momento redirigió el nombre de dominio disputado. Tal redireccionamiento, aún si transitorio, supone un uso “desleal” en términos que busca distraer clientela de un agente de mercado (el Revocante)

a otro (el Titular, o un tercero asociado al Titular) por un medio ilegítimo como sería, en este caso, la imitación de la marca y del nombre del agente establecido en el mercado con la denominación “**PARADISSE**”.

Tal uso configura, a juicio de este tribunal, las hipótesis de uso de mala fe establecidas en las letras (c) y (d) del párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento, conforme al cual, cuando concurra una o más de las siguientes circunstancias ello, permitirá evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario. Recordemos que tales literales describen como tales hipótesis el: “c. *Que [...] se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia [...]; d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante*”; hipótesis ambas, que concurren en la especie.

Cabe apuntar que no altera lo anterior la alegación del Titular en cuanto a que, como el registro del nombre de dominio disputado es previo a los derechos que el Revocante alega, cualquier confusión derivada del uso que haga el Revocante será de su responsabilidad y no le sería atribuible, desde que la misma no se hace cargo de la falta de legitimidad del uso sobreviniente del nombre de dominio y no configura, en todo caso, ninguna de las situaciones que conforme al párrafo tercero del artículo 20 del Reglamento permiten entender que, no obstante la concurrencia de alguna hipótesis de las párrafo segundo, se entenderá que el asignatario ha actuado de buena fe.

Conforme a lo razonado, se tiene por configurado también el requisito de la letra c) del artículo 20.

DECIMO: Que, concurriendo copulativamente los requisitos del artículo 20 del Reglamento, cabe entender que el uso del nombre de dominio disputado ha sido abusivo y, en consecuencia, cabe dar lugar a la revocación promovida.

RESUELVO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, la Política, los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha formado la convicción que la inscripción del nombre de dominio <paradise.cl> ha sido abusiva y, por tanto, se decide acoger la demanda de revocación promovida, revocándose en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del nombre de dominio <paradise.cl> y ordenándose el cambio de titular a “**Agencia Paraiso SpA**”.

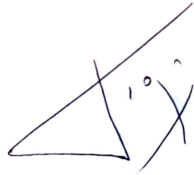
Estimándose que el Titular ha tenido motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de .CL para ejecución de la misma. Anótese, regístrese, publíquese y archívese en su oportunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Juan Carlos Reyes Correa y doña Constanza Contreras Stange, quienes firman a continuación junto al árbitro.



Juan Francisco Reyes Taha
Juez Árbitro



Juan Carlos Reyes Correa
Testigo de actuación



Constanza Contreras Stange
Testigo de actuación