

## **MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio “escortnorte.cl”**

Santiago, 27 de agosto de 2018.

### **VISTOS:**

1.- Que por oficio N° 201806041748-23114, de fecha 4 de junio de 2018, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación tardía del nombre de dominio “**escortnorte.cl**”, Rol N° 23114, entre el titular del dominio don **Fabrizio Nicolas Napolitano** y el revocante don **Alejandro Díaz Silva**. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 5 de junio de 2018.

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl”, en adelante la “Reglamentación”. Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio .cl y que forma parte, a su vez, de la “Reglamentación”. Que, de acuerdo con estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Árbitro Arbitrador”.

3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, don **Alejandro Díaz Silva**, representado por la abogada doña **Ximena Paola Campillay**, presentó con fecha 4 de julio de 2018 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente:

a) Que la revocación tardía, que es la que se ejerce en estos autos, permite a terceros revocar un nombre de dominio específico cuando existe una inscripción abusiva, en los términos del artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio NIC Chile. Que el libelo se funda en la inscripción abusiva, por parte del demandado, del nombre de dominio “escortnorte.cl”.

b) Señala que existen dos grandes grupos de causales de inscripción abusiva: i) la causal de inscripción abusiva genérica del artículo 14; y ii) la inscripción abusiva específica del artículo 20. Que ambas causales encuentran su fundamento último en diversas razones de derecho. La primera hace referencia a normas sobre el ejercicio de la libertad de expresión, información, competencia leal, ética mercantil y derechos válidamente adquiridos por terceros. La segunda causal, por su parte, refiere a tres condiciones taxativas y específicas que deben cumplirse copulativamente. Agrega que la demanda de revocación se basa en ambas causales.

c) En relación con la inscripción abusiva genérica del artículo 14 de la Reglamentación, señala que existirían actos contrarios a la competencia leal y ética mercantil y actos que afectan derechos adquiridos por terceros. Al respecto, señala que cuenta con derechos preexistentes respecto a la denominación “ESCORTNORTE”, consistentes en marcas comerciales y nombres de dominio.

d) Que es titular de las siguientes marcas comerciales:

- **ESCORTNORTE**, registro N° 1259405, de fecha 20 de septiembre de 2017, que distingue en la clase 45: *Acompañamiento en sociedad (personas de compañía); servicios de citas; servicios de clubes de encuentro; servicios de agencia de relaciones personales.*
- **ESCORTNORTE**, registro N° 1234493, de fecha 19 de enero de 2017, que distingue

en la clase 35: *Servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de distribución de muestras o por correo, servicios de registro, transcripción, composición, grabación de comunicaciones escritas, marketing.*

- **ESCORT**, registro N° 1247834, de fecha 15 de mayo de 2017, para distinguir en la clase 35: servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos con excepción de las clases 7, 25 y 12, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de distribución de muestras o por correo, servicios de registro, transcripción, composición, grabación de comunicaciones escritas, marketing.
- **ESCORTSUR**, registro N° 1234498, que distingue en la clase 35: Servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de distribución de muestras o por correo, servicios de registro, transcripción, composición, grabación de comunicaciones escritas, marketing.

e) Que también es titular de los nombres de dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com); [escortnorte.net](http://escortnorte.net); [escortnorte.info](http://escortnorte.info); y [escortnorte.org](http://escortnorte.org). Señala que es titular del primero de ellos desde el 26 de septiembre de 2012.

f) Que el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en autos. Señala que el demandado era titular del dominio [escortnorte.cl](http://escortnorte.cl) (desde el 29-01-2013) y [escortsur.cl](http://escortsur.cl), desde una fecha posterior a la titularidad que tiene sobre el dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com). Que, en base a esto, de común acuerdo el demandado le cedió el nombre de dominio [escortsur.cl](http://escortsur.cl) en abril de 2017, que estaba a nombre de la empresa que representa el demandado, a cambio de la suma de \$ 500.000 pesos. Que luego de esta cesión se acordó que el demandado le cedería el dominio [escortnorte.cl](http://escortnorte.cl), lo que no se realizó por la negativa del demandado.

g) Que el artículo 20 de la Reglamentación establece una segunda categoría de inscripciones abusivas, definidas en la doctrina como las inscripciones abusivas específicas. Luego cita el artículo 20 y señala que de la lectura de cada uno de sus incisos resulta evidente que el nombre de dominio en disputa ha sido inscrito abusivamente.

h) Respecto a la primera circunstancia del artículo 20, señala que el nombre de dominio es idéntico y engañosamente similar a su dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com), utiliza las mismas expresiones respecto de las cuales el revocante es conocido en el mercado, y con las que realiza su giro, además a través del dominio realiza la misma actividad del revocante, esto es, un sitio de publicidad para escorts, sin elemento diferenciador alguno, y es obvio que compite con el sitio del revocante. Que de los antecedentes acompañados resulta evidente que el sitio se constituyó para competir con el revocante, con un nombre de dominio que el revocante tenía con anterioridad y con una actividad que tenía aun con mayor anterioridad a través de otros sitios relacionados con el mismo giro. Que al usar su nombre e inscribirlo lo que hizo fue aprovechar a todo su público, copiar el estilo, realizando la misma actividad e incluso contactó a sus proveedores y clientes y los desvió a su sitio. Que esto no habría ocurrido de utilizar un nombre de dominio diverso o con elementos diferenciadores, que no existen en el dominio. Que las máximas de las experiencias indican que el dominio induce a confusión al público consumidor, aprovechando el nombre y la fama del revocante, ofreciendo los mismos servicios con fines de lucro, confundiendo al público respecto a su origen.

i) Respecto a la segunda condición, señala que la absoluta falta de interés sobre el nombre de dominio puede comprobarse por hechos tan simples como que el demandado era titular del dominio [escortnorte.cl](http://escortnorte.cl) y su empresa EIFFEL SpA del dominio [escortsur.cl](http://escortsur.cl) y llegó al acuerdo con el revocante de ceder en primer lugar el dominio [escortsur.cl](http://escortsur.cl) por el monto de 500.000 pesos, comprometiéndose a ceder en un plazo breve el dominio [escortnorte.cl](http://escortnorte.cl), pues siempre hubo un reconocimiento por parte del demandado de que la idea del negocio, la gráfica y los clientes eran del revocante.

j) En cuanto a la tercera condición, señala que el dominio intenta atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web creando confusión. Que resulta evidente que el demandado está desviando y atrayendo usuarios de Internet del revocante a su propio sitio web, el que es distinguido bajo el signo "ESCORTNORTE".

k) Que todo lo anterior genera o puede generar una espontánea asociación entre el nombre de dominio y los productos amparados por la marca "escortnorte", pues esta se utiliza para la publicidad de escorts por Internet, con fines de marketing, publicidad, etc. Que fácilmente un usuario medianamente informado en lugar de acceder a la página del revocante [www.escortnorte.com](http://www.escortnorte.com), por error podría ingresar a [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl). Que si se revisan ambas páginas de internet se puede ver que los servicios son los mismos, las ciudades en los que se ofrecen son mayoritariamente las mismas y poseen similitudes gráficas.

4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos:

- Certificado de registro N° 1234493, para la marca ESCORTNORTE, clase 35.
- Certificado de registro N° 1259405, para la marca ESCORTNORTE, clase 45.
- Certificado de registro N° 1247834, para la marca ESCORT, clase 35.
- Certificado de registro N° 1234498, para la marca ESCORTSUR, clase 35.
- Copia simple de consulta sobre nombre de dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com)
- Copia simple de consulta de nombre de dominio [escortnorte.cl](http://escortnorte.cl)
- Copia simple de imagen cesión de la titularidad del dominio [escortsur.cl](http://escortsur.cl) de abril de 2017.
- Copia simple de transferencia de fondos motivo de dicha cesión.
- Copia simple de consulta sobre nombre de dominio [escortsur.cl](http://escortsur.cl)

5. Por resolución de fecha 9 de julio de 2018, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte de don **Alejandro Díaz Silva** y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado al titular del dominio por el término de 10 días corridos.

6. El titular del dominio, don **Fabrizio Nicolas Napolitano**, representado por el abogado don Claudio Carrasco Aracena, contestó la demanda argumentando lo siguiente:

a) Que el reclamante, en primer lugar, omite señalar que la denominación ESCORTNORTE, la registró como marca en INAPI en la Clase 35, con fecha 28 de octubre de 2016, en circunstancias que su parte posee el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) desde 29 de enero de 2013, en otras palabras, es dueño del dominio con una antelación previa al registro de marca de 3 años y 9 meses. Agrega que la clase 35 dice relación con servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de distribución de muestras o por correo, servicios de registro, transcripción, composición, grabación de

comunicaciones escritas, marketing, actividades todas, que nada tienen que ver con la actividad que realiza el titular del dominio.

b) Que la denominación ESCORTNORTE, registrada como marca en INAPI en la Clase 45, lo fue con fecha 10 de febrero de 2017, en circunstancias que posee el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) desde 29 de enero de 2013, en otras palabras, es dueño del dominio con una antelación previa al registro de marca de 4 años y 1 mes. Señala además que la marca fue aceptada sin protección al segmento "escort" aisladamente considerado.

c) Que las referidas circunstancias echan por tierra la primera tesis planteada por el actor, referida a la letra a) del artículo 20 del Reglamento, en orden a que tendría derechos previos sobre el nombre en disputa alegando la marca registrada del mismo.

d) Que, en segundo lugar, omite señalar cuáles serían las fechas con que constituyó los otros dominios en internet con el vocablo ESCORTNORTE, con las extensiones .net; .info, y; .org. Que el dominio [escortnorte.NET](http://escortnorte.NET), lo creó el día 13 de abril de 2018; el dominio [escortnorte.INFO](http://escortnorte.INFO), lo creó también el mismo día 13 de abril de 2018, y; el dominio [escortnorte.ORG](http://escortnorte.ORG), de igual modo lo creó el mismo día 13 de abril de 2018. Nuevamente, estos hechos omitidos, intencionalmente por el actor, desvirtúan por completo la primera tesis planteada en su libelo, referida a la letra a) del artículo 20 del Reglamento, en orden a que tendría derechos previos sobre el nombre en disputa alegando otros dominios en internet con el vocablo ESCORTNORTE.

e) Que mención aparte merece el dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com), cuya creación es de fecha 26 de septiembre de 2012, respecto al cual el demandante alega que sería previo al dominio en disputa y dando a entender que el dominio [escortnorte.com](http://escortnorte.com) es de su entera iniciativa y creación. Sin embargo, tal tesis es absolutamente falsa, pues si bien inscribió a su nombre el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) con fecha 29 de enero de 2013, ello obedece a que ese dominio le fue cedido por la empresa INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, rol único tributario N° 76.083.137-9 cuyo domicilio es en calle La Concepción 165 Of. 508, Providencia, Santiago, siendo creado el 31 de diciembre de 2010 a las 12:57 horas, lo cual lo acredita en documento que se acompaña en otrosí, sin perjuicio de solicitar como medio de prueba, se oficie a NIC Chile, a objeto de que informe el historial del referido dominio.

f) Que su derecho sobre el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) lo es con mucha antelación al supuesto derecho alegado por el actor. En efecto, los documentos que se acompañan en parte de prueba demuestran que actor registró la marca, y creó sitios en internet, después de 4 años de haber entrado en posesión de este.

g) Que el derecho de propiedad o derecho de dominio constituye una importante garantía fundamental, y se encuentra consagrado en el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Esta norma contempla la propiedad del modo más amplio, estableciendo en su texto una garantía de carácter general, siendo su fin garantizar la legalidad de este derecho y su ejercicio por parte de todos los habitantes de la República. Así podemos afirmar que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República consagra la inviolabilidad de todos los tipos de propiedad, sin distinción alguna.

h) Respecto del requisito de la letra b), esto es, "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y," este requisito tampoco concurre, por lo dicho supra, toda vez que tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio e incluso preexistentes a los que reclama el actor.

i) Señala que mención aparte, merece la afirmación formulada por el actor en orden a que le cedió el dominio [www.escortsur.cl](http://www.escortsur.cl) por la suma de \$500.000, comprometiéndose a cederle el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) en un plazo breve. Lo que realmente ocurrió fue que el actor tomó contacto con su parte con la intención de que le cediera el referido sitio [www.escortsur.cl](http://www.escortsur.cl), pues él se dedicaba al mismo giro, y por tener su domicilio en la ciudad de Puerto Montt, y a manera de evitar ser competidores, le propone quedarse con el sector sur, y que su parte se quede con el norte y con ello dividir el mercado en dos zonas, la sur, a cargo del actor, y la norte, a cargo del demandado. En tales términos el actor le propone al demandado que le ceda y él estaría dispuesto a desembolsar la suma de \$500.000 por tal cesión, oferta que es aceptada, y que respecto del norte, le señala que había registrado la marca, por lo que haría las consultas de rigor para fijar un precio justo. Sin embargo, al tiempo después, y a requerimiento del demandado, quien le solicita la cesión de la marca registrada, el actor, le manifiesta que no tenía problemas, pero que el costo de la misma ascendía a la descomunal suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos). La referida oferta, por su magnitud e imposibilidad absoluta de aceptarla, es rechazada por su parte, ante lo cual el actor lo amenaza con el hecho de que le quitaría el dominio, costara lo que costara.

j) Que tampoco concurren las circunstancias indiciarias de mala fe por parte del titular del dominio. Si bien la expresión ESCORTNORTE, la adquirió para atraer usuarios con fines de lucro, ello obedeció a una legítima transacción comercial efectuada con la empresa INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, rol único tributario N° 76.083.137-9, dueña original del sitio, transacción que culmina con fecha 29 de enero de 2013, oportunidad en la que registra finalmente a su nombre, tal dominio. Que tampoco es efectivo que el actor, con la creación de su dominio [www.escortnorte.com](http://www.escortnorte.com), cuya creación es de fecha 26 de septiembre de 2012, sea el titular del nombre, pues el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl) fue creado el día 31 de diciembre de 2010 a las 12:57, siendo su titular original del dominio la empresa INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, rol único tributario N° 76.083.137-9 y no él. Lo que ocurre es que, el propio actor, en el año 2012, cuando crea el dominio [www.escortnorte.com](http://www.escortnorte.com), lo hace con evidente mala fe, pues lo hizo con la intención de atraer o desviar a su sitio web, a usuarios del dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl), de propiedad de la empresa INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA, y a contar del 29 de enero de 2013, del demandado. En suma, es el propio actor quien inscribió su dominio [www.escortnorte.com](http://www.escortnorte.com) de mala fe. Agrega que no es requisito tener como marca registrada un dominio en internet y que no ha creado confusión alguna con la marca del reclamante, remitiéndome íntegramente a lo señalado en la letra c) de este apartado.

k) Que, finalmente, del análisis detallado del libelo de la demanda, en ella, no se explicita, talvez, la circunstancia más relevante de este caso, y la misma se explica con una pregunta, a saber: ¿Por qué el revocante, con fecha 26 de septiembre de 2012, fecha en la que dice haber creado el dominio [www.escortnorte.com](http://www.escortnorte.com), no creó el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl)? La respuesta a la interrogante referida es lógica y simple, porque a esa fecha, ya se encontraba registrado en NIC Chile, el dominio [www.escortnorte.cl](http://www.escortnorte.cl), siendo este otro importante argumento para desestimar la revocación impetrada.

7. En respaldo de sus pretensiones, el titular del dominio acompañó los siguientes documentos:

- Consulta para la denominación ESCORTNORTE, registrada como marca en INAPI por el actor en la Clase 35, con fecha 28 de octubre de 2016.

- Consulta para la denominación ESCORTNORTE, registrada como marca en INAPI por el actor en la Clase 45, con fecha 10 de febrero de 2017.
- Impresión del sitio web de ICANN relativo al dominio escortnorte.NET, inscrito con fecha 13 de abril de 2018.
- Impresión del sitio web de ICANN del dominio escortnorte.INFO, inscrito con fecha 13 de abril de 2018.
- Impresión del sitio web de ICANN del dominio escortnorte.ORG inscrito con fecha 13 de abril de 2018.
- Captura de pantalla de página de Twitter ESCORT NORTE.
- Captura de pantalla en la que se menciona el correo electrónico info@escortnorte.cl.

8. Por resolución de fecha 23 de julio de 2018, se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos, con citación.

9. Con fecha 27 de julio el suscrito ofició a NIC Chile solicitando el historial del dominio escortnorte.cl, indicando sus inscripciones anteriores, sus titulares y su fecha de creación y eventuales renovaciones.

10. Con fecha 3 de agosto de 2018 se tuvo por recibida la siguiente respuesta de NIC Chile, enviada al correo del suscrito con fecha 27 de julio de 2018, en cumplimiento de lo solicitado por medio de Oficio de fecha 27 de julio de 2018.

11. Con fecha 3 de agosto de marzo de 2018 el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia.

#### **CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL: *“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.”*

Que la misma disposición añade *“Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política”*.

Que, asimismo, dicha norma señala que: *“El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción”*.

**SEGUNDO:** Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la misma Reglamentación, si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo de publicación de 30 días, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá 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; 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.

**TERCERO:** Que, don Alejandro Díaz Silva, ha solicitado la revocación tardía del nombre de dominio escortnorte.cl de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 20,

señalando que este habría sido inscrito de forma abusiva, solicitando además la adjudicación de dicho dominio por tener mejor y legítimos derechos sobre el mismo. Sostiene, entre otros argumentos, que es titular de la marca "ESCORTNORTE", para distinguir servicios de las clases 35 y 45 y del nombre de dominio escortnorte.com, entre otros. Señala además que el demandado le cedió el dominio escortsur.cl en abril de 2017 a cambio de la suma de \$ 500.000 pesos y se habría comprometido a posteriormente cederle el dominio escortnorte.cl, lo que nunca ocurrió.

**CUARTO:** Por su parte, el titular del dominio, don Fabricio Nicolas Napolitano, ha contestado la demanda argumentando que no se verifican ninguna de las hipótesis descritas en el artículo 20 y siguientes de la Reglamentación. Sostiene que el revocante no acredita tener derecho alguno al nombre de dominio www.escortnorte.cl, por lo que no existe argumento alguno para acoger sus argumentos y que su acción es absolutamente temeraria y solo busca eliminar a la competencia que tiene, solicitando, con información falsa, y con evidente mala fe, la revocación de un dominio. Entre otros argumentos, señala que su derecho sobre el dominio www.escortnorte.cl es anterior al supuesto derecho alegado por el actor basado en sus marcas y nombre de dominio.

**QUINTO:** Que corresponde establecer aquellos hechos que han sido probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que permitirá al suscrito resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, *"no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto"* (*"La fundamentación de las sentencias y la sana crítica"*, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto.

**SEXTO:** Que se tienen por acreditados los siguientes hechos, ya sea por su carácter público o notorio o bien porque fueron probados mediante documentos acompañados por una de las partes y no objetados por la contraria:

- Que la fecha de creación del nombre de dominio en disputa es el 29 de enero del año 2013.
- Que el titular del dominio usa el dominio escortnorte.cl en relación con un sitio web en el que se ofrecen servicios de acompañantes o escorts.
- Que el titular del dominio usa la expresión "ESCORTNORTE" al menos desde el 31 de diciembre de 2010, fecha de creación de la cuenta de Twitter @escortnorte.
- Que el demandado cedió el dominio escortsur.cl al revocante en el mes de abril del año 2017.
- Que el revocante es titular de la marca ESCORTNORTE, registro N° 1259405, clase 45, de fecha 20 de septiembre de 2017.
- Que el revocante es titular de la marca ESCORTNORTE, registro N° 1234493, clase 35, de fecha 19 de enero de 2017.
- Que el revocante es titular del nombre de dominio escortnorte.com desde el 26 de septiembre de 2012 y de los dominios escortnorte.net, escortnorte.info, y escortnorte.org desde el 13 de abril de 2018.

**SEPTIMO:** Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Reglamentación,

corresponderá acoger la demanda tardía de autos en caso de que la inscripción del dominio sea abusiva. La misma norma establece que la inscripción será 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; 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.

**OCTAVO:** Que, de esta forma, para considerar la inscripción abusiva, en primer lugar, el nombre de dominio debe ser 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. En este caso, don Alejandro Díaz Silva ha invocado en su demanda tanto registros marcarios como nombres de dominios. Al respecto, cabe consignar que los registros marcarios invocados y los dominios `escortnorte.net`, `escortnorte.info` y `escortnorte.org` son posteriores a la inscripción del nombre de dominio en conflicto a nombre del demandado. Con todo, el nombre de dominio `escortnorte.com`, inscrito por el actor con fecha 26 de septiembre de 2012, fue inscrito con anterioridad al nombre de dominio en conflicto y ambos son gráfica y fonéticamente idénticos, razón por lo cual este Tribunal estima que se cumple el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 de la Reglamentación. Las alegaciones del demandado relativas a que el dominio le fue cedido por la empresa INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA en nada alteran lo anterior, pues dicha cesión no consta en autos ni en la respuesta de NIC Chile al oficio enviado por el suscrito.

**NOVENO:** Sin perjuicio de lo anterior, el suscrito estima que en autos no se cumple la condición de la letra b) del artículo 20 para considerar la inscripción abusiva, esto es, que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. En efecto, en este caso el titular del dominio efectivamente ha acreditado un interés legítimo, basado en el uso previo del signo "ESCORT NORTE" en la red social Twitter desde diciembre del año 2010 y en el uso de dicha expresión en el propio sitio web `escortnorte.cl`.

**DECIMO:** Si bien el demandante alega que el demandado usa la expresión "ESCORT NORTE" con la intención de inducir a error o engaño a los consumidores, dicha afirmación no se ha acreditado en autos. Asimismo, se debe considerar que la expresión "ESCORTNORTE" si bien constituye una marca registrada por el demandante, está constituida por dos expresiones de uso común o general. La primera hace referencia a acompañantes renumeradas, cuyos servicios pueden o no incluir relaciones sexuales. La segunda expresión, por su parte, precisamente alude a la zona norte de nuestro país. Por lo tanto, no se trata de expresiones que constituyan creaciones originales del revocante, que permitan concluir fehacientemente que el demandado pretende apropiarse ilegítimamente su marca.

**DECIMO PRIMERO:** Por otra parte, no puede concluirse que la demandada haya inscrito o utilice el nombre de dominio de mala fe, porque conforme a los principios generales de derecho se presume legalmente la buena fe, de modo que quien sostiene lo contrario debe acreditarlo, sin que exista tal prueba en autos. Por lo tanto, este Tribunal estima que tampoco se cumple el requisito establecido en la letra c) del artículo 20 de la Reglamentación.

A mayor abundamiento, el suscrito estima que en autos concurren las siguientes circunstancias que de acuerdo al mismo artículo 20 precitado, sirven para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios

bajo ese nombre; y b) que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación. En efecto, el demandado usa el nombre de dominio y es conocido además mediante su sitio web es escortnorte.cl

**DECIMO SEGUNDO:** Que, de acuerdo con lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos y antecedentes aportados por la demandante, no permiten concluir que nos encontremos frente a una inscripción abusiva del nombre de dominio escortnorte.cl. En la misma línea, no puede dejar de señalarse que, tratándose de una revocación tardía, la exigencia de un alto estándar de prueba que permita respaldar las circunstancias o requisitos del Art.º 20 antes citado, es determinante para el éxito de la acción; cuestión que en opinión de este Árbitro no se configuró en este caso, y por lo mismo no es posible considerar como abusiva la inscripción del nombre de dominio escortnorte.cl, por lo que habrá de rechazar la demanda de autos.

**DECIMO TERCERO:** Que, respecto a las alegaciones del revocante relativas a que las partes ofrecerían el mismo tipo de servicios y en similares condiciones, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los particulares la libertad de empresa como derecho constitucional garantizado en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República. Dado que en la actualidad la actividad empresarial se encuentra fuertemente vinculada a la red global Internet, las disputas de nombres de dominio deben ser resueltas de manera de dar un justo y proporcional balance a los derechos potencialmente afectados.

**DECIMO CUARTO:** Que, en relación con la norma del artículo 14 de la Reglamentación, que el revocante esgrime como una causal de revocación genérica, cabe señalar que en autos no se ha acreditado la existencia de actos contrarios a la competencia leal y ética mercantil y/o que afectan derechos previos adquiridos por terceros. Con todo, tratándose de una revocación tardía, es decir, presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, las normas aplicables son aquellas contenidas en el artículo 20, las que tienen el carácter de especiales y exigen la concurrencia de las tres condiciones analizadas de forma copulativa. Lo anterior sin perjuicio que estas normas sean interpretadas a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14.

Las demás alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtúan la conclusión a la que ha arribado este sentenciador.

**DECIMO QUINTO:** Que, además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que no es prueba suficiente para acoger la demanda de revocación tardía.

Y vistos, además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

**RESUELVO:**

- 1.- Que se rechaza la demanda de revocación tardía deducida por don Alejandro Díaz Silva en contra de don Fabricio Nicolas Napolitano.
- 2.- Que se mantiene la asignación del nombre de dominio a nombre de Fabricio Nicolas Napolitano.
- 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, se resuelve que cada parte pagara sus costas.
- 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.



Yair Riquelme Belmar  
C.I. N° 15.340.185-3



Reinaldo Rosas Antipa  
C.I. N° 16.830.974-0