

Expediente Rol N°: 72593

Dominio: capehorn.cl

Demandante: Navimag Carga S.A.

Demandado: Claudio Larrea

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

15 de septiembre de 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación temprana del nombre de dominio “**capehorn.cl**”, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, **Claudio Larrea**, y, como solicitante de revocación, **Navimag Carga S.A.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 13 de junio de 2023, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.

TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden.

CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

- Navimag es una empresa fundada en 1979, y concentra sus esfuerzos en ser el principal medio de integración territorial de las regiones de Aysén y Magallanes con el País. Se preocupa de dar un servicio seguro, de calidad, eficiente y confiable tanto a la carga como a sus pasajeros, buscando soluciones innovadoras y favoreciendo las relaciones de largo plazo con clientes y proveedores
- La demandante, a fin de promocionar sus productos y servicios, junto con evitar que terceros se apropien de sus marcas comerciales, en el tráfico económico virtual, inscribió el nombre de dominio para su sitio web principal www.navimag.cl, el cual, según la base de datos de WHOIS disponible en www.whois.com, está registrado desde el 14 de abril de 1996. Así también es titular del sitio web www.australis.com.
- La demandante es titular de los siguientes registros marcarios:
 - o CAPE HORN & PATAGONIA EXPEDITION TEAM, Registro N° 1234208. Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2019.
 - o CAPE HORN & PATAGONIA EXPEDITION TEAM, Registro N° 1239773. Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2019.
 - o CAPE HORN & PATAGONIA LANDING TEAM, Registro N° 1234207. Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2019.
 - o CAPE HORN & PATAGONIA LANDING TEAM, Registro N° 1239772. Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2019.
 - o CAPE HORN & PATAGONIA, Registro N° 1177768. Fecha de solicitud: 20 de julio de 2015.
 - o CAPE HORN & PATAGONIA, Registro N° 1186514. Fecha de solicitud: 20 de julio de 2015.
 - o AUSTRALIS CAPE HORN & PATAGONIA, Registro N° 1096696. Fecha de solicitud: 14 de agosto de 2013.
 - o AUSTRALIS CAPE HORN & PATAGONIA, Registro N° 1178373. Fecha de solicitud: 14 de agosto de 2013.
- La revocante hace presente que, los registros sobre la marca comercial “CAPE HORN & PATAGONIA” fueron ingresados como solicitudes marcarias

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) desde el 14 de agosto de 2013, mientras que el nombre de dominio en disputa capehorn.cl, se inscribió en NIC Chile por la contraria con fecha 22 de marzo de 2023. Indica que esto demuestra, bajo un criterio cronológico, el actuar contrario a sus derechos previa y válidamente adquiridos, al realizar la inscripción del signo en disputa.

- La demandante señala que, en conformidad a los artículos 6 y 14 del Reglamento de NIC Chile, la inscripción de un nombre de dominio es contraria a los derechos válidamente adquiridos por terceros, cuando ésta, perturbe, afecte o perjudique un derecho o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a un patrimonio sobre una marca comercial registrada, nombre de dominio inscrito u otro signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio inscrito por un tercero.
- En este sentido, afirma que, desde el punto de vista gráfico-fonético, la marca comercial “CAPE HORN & PATAGONIA” y sus nombres de dominio, están contenidos o incluidos en su totalidad en la configuración del nombre de dominio impugnado, con una ligera modificación, esto es, eliminando el segmento final y secundario “& PATAGONIA”, por lo que, dicha alteración no aporta suficiente distintividad e individualidad al nombre de dominio de autos respecto a los signos que son de su propiedad.
- También, sostiene que el dominio, utiliza en su totalidad el signo en disputa, valiéndose de la adición de una expresión genérica, no distintiva, inductiva a error, confusión y/o engaño e indicativa de las actividades comerciales protegidas bajo los signos de su propiedad y que, no logra otorgarle la suficiente individualidad y distintividad.
- Por lo demás, indica que el nombre de dominio capehorn.cl no tiene página web activa, demostrativo de la falta de interés legítimo de la demandada en el uso de éste. Además, produce confusión en los usuarios de Internet, porque, de las plataformas no se puede apreciar ningún tipo de antecedente relativo a un proyecto real, serio, legítimo y estable que se identifique o

pretenda identificar como “CAPEHORN” y que se encuentre directa y claramente ligado a ésta. En este contexto, sostiene que, además de demostrar una falta de interés legítimo en el uso del dominio, producirá toda clase de errores, confusiones y/o engaños en el público que demanda habitualmente los productos y servicios ofrecidos por NAVIMAG CARGA S.A. en el mercado nacional e internacional.

- Por su parte, asegura que no busca limitar al actual titular del nombre de dominio en disputa de poder iniciar su actividad económica, sino que, pretende que la contraria no utilice para ello un signo engañosamente idéntico a la expresión característica de la marca comercial y nombres de dominio previamente registrados, que posicionó con anterioridad tras considerables inversiones económicas en su inscripción, publicidad y presencia comercial.
- A su vez, señala que existe dilución de la imagen comercial o marcaría, en cuanto a que, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi idéntica a las marcas, nombres de dominio y razón social de su mandante, los usuarios de Internet identificarán productos y/o servicios que no corresponden a este, lo que indudablemente generará un debilitamiento del capital comercial y marcarío asociado a los signos “CAPE HORN & PATAGONIA” previamente registrados.
- Por último, en virtud de la normativa transcrita en el libelo y a la jurisprudencia citada, concluye que la contraparte no posee un derecho y/o interés equivalente al de ella, dado que, no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio impugnado, y no entrega ningún tipo de información que permita a los usuarios distinguir adecuadamente dicho signo y su origen empresarial, dada su inactividad actual.
- En suma, indica que el interés legítimo, marcas comerciales previamente registradas, nombres de dominio inscritos, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos, son elementos que la perfilan como titular de un interés preferente para optar a la titularidad del

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

nombre de dominio en cuestión, por lo que, solicita se conceda la titularidad del nombre de dominio capehorn.cl a NAVIMAG CARGA S.A.

- La demandante de revocación acompañó los siguientes documentos:
 1. Copia simple de documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos.
 2. Capturas de pantalla de la búsqueda en la web de la página www.australis.com.
 3. Capturas de pantalla obtenidas de la base de datos de INAPI, www.inapi.cl, relativas a registros sobre marcas comerciales estructuradas sobre el elemento “CAPE HORN & PATAGONIA”.
 4. Captura de pantalla de perfil corporativo en la red social Facebook. Disponible en: <https://www.facebook.com/crucerosaustralis>.
 5. Captura de pantalla de perfil corporativo en la red social Instagram. Disponible en: <https://www.instagram.com/australiscruises/>
 6. Captura de pantalla de perfil corporativo en la red social YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/user/CrucerosAustralis>.
 7. Captura de pantalla de perfil corporativo en la red social LinkedIn. Disponible en: <https://cl.linkedin.com/company/australiscruises>
 8. Impresión obtenida del sitio web www.nudoss.com con publicación de noticia titulada “Australis”. Disponible en: <http://nudoss.com/navieras/australis/>
 9. Impresión obtenida del sitio web www.bop.travel.com con publicación de noticia, titulada “Travel Channel se embarca con Cruceros Australis para descubrir el Cabo de Hornos”. Disponible en: <http://www.bop.travel/noticias/travel-channel-se-embarca-con-cruceros-australis-para-descubrir-el-cabo-de-hornos>
 10. Impresión obtenida del sitio web www.ripioturismo.com con publicación de noticia titulada “Australis Cruise to Cape Horn: Special route for 2021-2022 season”. Disponible en: <https://ripioturismo.com/latest-news/chile/australis-cruise-to-cape-horn-special-route-for-2021-2022-season/>

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

11. Captura de pantalla búsqueda en la web de www.capehorn.cl.
12. Copia Sentencia Definitiva dictada en el Expediente Electrónico N° 14930, con fecha 28 de abril de 2017, por la Sra. Juez Árbitro Arbitrador de NIC Chile Carmen Paz Álvarez Enríquez, en el conflicto por la asignación del nombre de dominio ARAUCOEMPRESAS.CL.

QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio.

SEXTO: Que el actual titular opuso excepción dilatoria de falta de personería, y en subsidio contestó la demanda en los siguientes términos:

- Respecto a la excepción dilatoria, señala que la copia del instrumento privado, por el cual don Héctor Henríquez N. en representación de Navimag Carga S.A., otorgaría mandato especial a los abogados de la firma Silva & Cía., no cumpliría con los requisitos establecidos para la comparecencia en juicio como lo señalan los artículos 4° y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- En subsidio, contesta la demanda señalando que con fecha 22 de marzo de 2023, inscribe el dominio en disputa, a fin de dar a conocer su empresa de corretaje de propiedades “Cape Horn Propiedades”.
- Por otra parte, menciona que el origen del nombre de dominio es producto de un viaje por el territorio de la Patagonia chilena.
- A su vez, indica que su empresa de corretaje de propiedades se especializa en la intermediación de propiedades y que, para ello cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y dedicados.
- Argumenta que, la inscripción de dominio “capehorn.cl”, responde a un acto de buena fe, porque no existía registro idéntico al momento de solicitar la inscripción del nombre de dominio, y que su objeto no colisiona en modo alguno, ni tampoco supone una merma a los intereses que la parte revocante invoca en su pretensión. En este sentido, descarta mala fe y cualquier

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

intención de sacar provecho de la notoriedad y fama de la marca perteneciente a la parte revocante, dado que no constituye una confusión para los consumidores, el giro es distinto y los públicos objetivos son ampliamente diferentes.

- El titular hace presente que, aunque existan ciertas similitudes fonéticas entre las marcas, predomina el principio de especialidad, dado que, ambas marcas prestan servicios completamente distintos, no siendo posible por parte de los consumidores confundirlas, esto es, su actividad comercial (servicios de corretaje de propiedades) corresponde a las clases 35 y 36 del Clasificador de NIZA, mientras que el registro de marcas de la revocante (servicios de transporte) dice relación con las clases 25, 18, 43 y 39.
- Afirma que el revocante no tiene derechos marcarios vigentes de la marca CAPE HORN, y atendido a que no poseen similitudes en los servicios que ofrecen, no habría una asociación natural entre éstas, por lo que, no es posible establecer un interés preferente a la parte revocante.
- Niega cualquier tipo de confusión o error que pudiese provocar la similitud de nombres en la clientela, ya que, las áreas de negocios o interés no coinciden. En razón de lo anterior, asegura que limitar la impugnación infundada o arbitraria de registros de nombres de dominios web, por parte de actores que sientan afectados sus derechos en actividades distintas y dirigidas a distintos consumidores, por la sola coincidencia de parte de un nombre, afectaría directamente al libre ejercicio de la actividad económica y el derecho de propiedad. Por ello, solicita se rechace la solicitud de revocación temprana impetrada, disponiendo que el dominio en disputa le sea asignado.
- El titular acompañó los siguientes documentos:
 1. Boleta de Honorarios Electrónica N° 11 de fecha 30 de diciembre de 2016.
 2. Boleta de Honorarios Electrónica N° 17 de fecha 26 de marzo de 2018.
 3. Boleta de Honorarios Electrónica N° 33 de fecha 01 de febrero de 2019.
 4. Maqueta del sitio web www.capehorn.cl
 5. Beneficio de Asistencia Jurídica.

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

SÉPTIMO: Que, por resolución de fecha de 25 de agosto de 2023, el suscrito rechazó la excepción dilatoria de falta de personería opuesta por la parte demandada, y se tuvo por contestada la demanda de revocación.

OCTAVO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia con fecha 29 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 20 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio "**capehorn.cl**", lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro tomando en consideración los argumentos de hecho, de derecho, criterios de legitimidad y pruebas aportadas por las partes.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo con las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte, para que éste le sea asignado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de sopesar, en el contexto de la prueba que se rinda en autos y con especial consideración a la naturaleza de arbitrador que le ha sido conferida para resolver la contienda, el alcance, oportunidad, relevancia y envergadura de los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO TERCERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de estos.

DÉCIMO CUARTO: Que, la demandante de revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio “**capehorn.cl**” argumentando en lo medular y sustancial: **I)** Que, es titular de registros marcarios relativos a la expresión “CAPE HORN & PATAGONIA”, para distinguir productos y servicios de la clase 18 y 25, además de marcas comerciales en que se combina el segmento “CAPE HORN & PATAGONIA” con otras expresiones para distinguir productos y servicios de la clase 39 y 43; **II)** Que, es titular de los nombres de dominio www.navimag.cl y www.australis.com; **III)** Que, el nombre de dominio “**capehorn.cl**” es similar a su marca comercial “CAPE HORN & PATAGONIA”, sin agregar elemento alguno distinto o que le otorgue distintividad, por lo que, es evidente la referencia directa a la marca creada y explotada por la revocante; **IV)** Que, la demandante utiliza de manera profusa y efectiva el signo “CAPE HORN & PATAGONIA”; **V)** Que, existe una cuasi identidad entre el DNS disputado y los signos de la revocante lo que provocará una confusión en el mercado y los usuarios de internet; y **VI)** Que, el nombre de dominio “**capehorn.cl**” no se encuentra con un sitio web activo.

DÉCIMO QUINTO: Que, la actual titular del nombre de dominio contestó la demanda dentro del plazo estipulado, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente: **I)** Que, inscribió de buena fe el nombre de dominio; **II)** Que, la composición de la expresión “CAPE HORN”, es producto de un viaje realizado por la Patagonia chilena; **III)** Que, desconoce cualquier tipo de confusión y perjuicio, toda vez que, desarrolla un rubro diferente al de la revocante, esto es, corretaje de

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

propiedades, correspondiendo a sectores de mercado distintos; y **IV)** Que, se encuentra haciendo un uso efectivo y legítimo de la expresión “CAPE HORN”.

DÉCIMO SEXTO: Que, corresponde fijar por este juez árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados conforme a la calidad de arbitrador en que ha sido designado.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, se tendrán por acreditados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de la litis, los cuales fueron debidamente probados mediante documentos acompañados y no objetados por su contraparte: **I)** Que, la demandante de revocación es titular de registros marcarios relativos a la expresión “CAPE HORN & PATAGONIA”, para distinguir productos y servicios de la clase 18 y 25, además de marcas comerciales en que se combina el segmento “CAPE HORN & PATAGONIA” con otras expresiones para distinguir productos y servicios de la clase 39 y 43; **II)** Que, la revocante es titular de los nombres de dominio www.navimag.cl y www.australis.com; **III)** Que, el nombre de dominio “capehorn.cl” es similar, vinculable y confundible con la marca comercial “CAPE HORN & PATAGONIA”, sin agregar elemento alguno distinto o que le otorgue distintividad; **IV)** Que, la revocante hace un uso efectivo de la expresión “CAPE HORN & PATAGONIA”; **V)** Que, el nombre de dominio “capehorn.cl” no se encuentra con un sitio web activo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, siendo efectivo que **Claudio Larrea** es el actual titular del dominio en controversia, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “*first come, first served*” es precisamente un principio, más no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de estos.

DÉCIMO NOVENO: Que, como ha sostenido este arbitrador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre el DNS en disputa, como es el caso de autos y se explicará más adelante.

VIGÉSIMO: Que, dado que el legítimo interés y derecho de la revocante sobre el DNS “**capehorn.cl**” se fundaría principalmente en sus registros marcarios, y el uso efectivo de este signo en el mercado, procede cuestionarse si el criterio de identidad debe ser aplicado para el caso de autos, pues según este, corresponde asignarle el nombre de dominio en conflicto a la parte: **(A)** Cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al nombre de dominio; o **(B)** Que presente una vinculación directa al nombre de dominio.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a juicio de este árbitro, la cuestión planteada en el considerando anterior debe ser contestada positivamente, ya que, el DNS en conflicto contiene el segmento principal de la marca comercial “CAPE HORN & PATAGONIA” registrada con anterioridad por la demandante de revocación, así también, el uso efectivo y real en el mercado del signo por parte de la revocante, ha permitido inclinar la convicción de este árbitro arbitrador hacia el interés preferente de la demandante de revocación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, este Árbitro, conforme a las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, ha valorado la prueba acompañada por las partes, llegando a la convicción de que la acción debe ser acogida por haberse acreditado por la demandante derechos marcarios legítimos y previos a la inscripción, existiendo un real riesgo de confusión del público consumidor. A mayor abundamiento, en virtud de los antecedentes incorporados a este proceso, se ha podido apreciar que no existen elementos suficientes que permitan acreditar un proyecto actual de la parte demandada, con sus reales alcances y que den cuenta del uso efectivo del signo “CAPE HORN”; es más, las tres boletas de honorarios acompañadas son de los años 2016, 2018 y 2019 respectivamente, y se ha constatado que el sitio web “**capehorn.cl**” no se encuentra activo.

Cristián Saieh Mena
Juez Árbitro

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de NIC Chile y demás normas legales pertinentes.

RESUELVO:

Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de **Navimag Carga S.A.**, en contra de **Claudio Larrea**, actual asignatario del nombre de dominio.

Asígnese el nombre de dominio “**capehorn.cl**” a la demandante de revocación **Navimag Carga S.A.**

Cada parte pagará sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro.

Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Gabriel Antonio Bravo Medina.