

DECISIÓN DEL EXPERTO **LAN AIRLINES SA V. RHYMA / M.A.** **CASO NO. DES2013-0012**

1. Las Partes

La Demandante es Lan Airlines SA con domicilio en Santiago, Chile, representada por Internet Names World Wide España, SL, España (en adelante, la "Demandante").

El Demandado es Rhyma/ M.A. con domicilio en Santiago, sin representación (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <latam.com.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 2 de abril de 2013. El 2 de abril de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de abril de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 16 de abril de 2013, en la cual el Centro informaba a la Demandante de una inconsistencia en la demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 17 de abril de 2013.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de abril de 2013. De conformidad con el artículo 16a)

del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de mayo de 2013.

El Centro recibió una comunicación por parte del Demandado el 3 de mayo de 2013. El 7 de mayo de 2013, el Centro informo a las partes sobre la posibilidad de una resolución amistosa del procedimiento y la Demandante solicito la suspensión del procedimiento el 10 de mayo de 2013. El Centro suspendió el procedimiento hasta el 10 de junio de 2013. El 7 de junio de 2013 el Centro volvió a recibir una comunicación del Demandado. Con fecha 10, 11 y 12 de junio de 2013 la Demandante solicitó al Centro la extensión de la suspensión y el Centro extendió la suspensión hasta el 12 de julio de 2013.

El Demandado envió una comunicación informal el 1 de julio de 2013 al Centro. El 3 y 5 de julio de 2013 el Centro recordaba a las partes que el procedimiento se encontraba suspendido hasta el 12 de julio de 2013, a no ser, que alguna de las partes no estuviese conforme.

El 11 de julio de 2013 la Demandante solicitó al Centro la continuación del procedimiento y el Centro re-instituyo el mismo día el procedimiento.

El 11 de julio de 2013, el Centro recibió tres comunicaciones adicionales por parte del Demandado y el Centro acusó recibo de sus comunicaciones el 12 de julio de 2013, informando al Demandado que dichas comunicaciones serían enviadas al Experto, una vez nombrado, para su consideración.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 26 de julio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad chilena dedicada a la explotación de líneas aéreas y que resultó de la fusión en 2010 entre la compañía chilena LAN Airlines y la compañía brasileña TAM Líneas Aéreas. De acuerdo con la información aportada en la Demanda, la Demandante es, por tamaño de flota y número de pasajeros transportados, una de las compañías aérea más grande de América Latina y la décima a nivel mundial.

La Demandante desarrolla sus actividades comerciales utilizando la marca LATAM, la cual ha registrado en numerosas jurisdicciones. A los efectos del presente procedimiento debe destacarse la marca comunitaria LATAM AIRLINES, registrada ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior con efectos desde el 13 de agosto de 2010 (registro no. 9351271), en las clases 35, 37, 38 y 39 del Nomenclátor Internacional. De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, la marca LATAM ha adquirido una significativa notoriedad, como mínimo, en Chile, país donde reside el Demandado.

B. El Demandado

De acuerdo con los mensajes remitidos por el Demandado al Centro, el Demandado es un ciudadano chileno y residente en el mismo país que se dedica a la ingeniería civil y a labores de emprendedor empresarial.

Atendiendo a las explicaciones aportadas en los mencionados mensajes, el Demandado está desarrollando un proyecto empresarial que se basaría en el nombre de dominio <latamserver.com> y al que estaría asociado el Nombre de Dominio. Conforme a las explicaciones aportadas por el Demandado, su intención a través de tal proyecto es desarrollar un portal para Internet específicamente dirigido a América Latina.

C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 9 agosto de 2012.

Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado conectado a un sitio web de aparcamiento de dominios operado por Godaddy.com y en el que se incluyen una serie de enlaces publicitarios a sitios Web en los que se ofrecen productos y servicios de terceros.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante alega en la Demanda así como en el escrito de solicitud de reinicio del presente procedimiento:

- Que es la compañía aeronáutica más grande de América Latina y que desde su constitución ha venido utilizando la marca LATAM para el desarrollo de sus actividades. A tal efecto, ha registrado dicha marca en múltiples jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea y que, por tanto, ostenta un derecho previo sobre la misma (en el sentido establecido en el Reglamento).

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas LATAM de las que es titular.

- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar el registro y uso del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Latam" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación. Por último, considera la Demandante que el Demandado no reúne los requisitos de asignación del Nombre de Dominio, dado que no desarrolla actividades ni cuenta con representación alguna en España.

- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe ya que conocía a la Demandante y actuó de forma deliberada a fin de registrar un nombre de dominio basado en la marca de aquélla (marca notoriamente conocida en Chile, país donde reside el Demandado). Indica asimismo la Demandante que el Demandado al registrar el Nombre de Dominio asoció dicho registro a un ánimo claramente dirigido a especular respecto a la marca de un tercero sobre la que no ostenta derecho alguno. Dicha impresión, prosigue la Demandante, se confirma si se tiene en cuenta que el Demandado no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

- Que en el marco de los contactos mantenidos con el Demandado una vez iniciado el procedimiento y a fin de lograr una solución amistosa, el Demandado exigió el pago de EUR 6.000 a fin de aceptar la transferencia del Nombre de Dominio y dar por terminada la disputa sobre el mismo.

- Que, atendiendo a todo lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. El Demandado

Si bien el Demandado no ha presentado una contestación formal a la Demanda, sí ha remitido al Centro una serie de mensajes de correo electrónico en los que ha expresado su postura respecto a la disputa objeto de este procedimiento. El Demandado ha alegado en dichos mensajes:

- Que es un ciudadano chileno que se dedica a la ingeniería civil así como a diversos proyectos

empresariales. En este último sentido, el Demandado indica que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un proyecto empresarial basado en el nombre de dominio <latamserver.com> y dirigido a crear un portal de acceso a Latinoamérica a través de Internet.

- Que la palabra “Latam” es de uso común y dirigida a identificar la región de América Latina y que, por tanto, no es una marca.

- Que la solicitud de EUR 6.000 realizada a la Demandante a fin de transferir el Nombre de Dominio y dar por terminada la presente disputa respondía a una negociación comercial normal. En este sentido, indica el Demandado que la mencionada solicitud fue emitida como respuesta a una oferta inicial de la Demandante de USD 1.000.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostenta derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá también de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostenta “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España. A tal efecto, debe destacarse la titularidad por parte de la Demandante de la marca comunitaria LATAM AIRLINES.

La principal diferencia existente entre la citada marca de la Demandante y el Nombre de Dominio es que la marca combina la denominación “Latam” con el nombre genérico “airlines” (líneas aéreas en inglés). Ello no obstante, el Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre la mencionada marca y el Nombre de Dominio, dado que el elemento distintivo central de la marca lo compone la denominación “Latam”. La inclusión de un término genérico como “airlines” en una marca de carácter notorio en Chile (según se ha acreditado en la Demanda) no evita, en opinión del Experto, un evidente riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y la marca titularidad de la Demandante. Así lo

han considerado numerosas decisiones que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Volvo Trademark Holding Aktiebolaget v. Estee Mole*, Caso OMPI No. DES2012-0011; *Ints It Is Not The Same, GmbH. v. C.G.B.*, Caso OMPI No. DES2010-0016; o *Honda Motor Co., Ltd. v. O.G.*, Caso OMPI No. DES2010-0033).

Por otra parte, la inclusión del sufijo “.com.es” en el Nombre de Dominio tampoco debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco del Reglamento se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio se limita a reproducir un texto genérico de inclusión de contenidos para sitios Web. Dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte de la Demandada por medio del Nombre de Dominio;
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado global y particularmente en Chile. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado es un ciudadano residente en Chile.
- El Demandado no se ha personado adecuadamente en este procedimiento para rebatir las alegaciones

presentadas en su contra por parte de la Demandante ni presentar argumentos o pruebas que apoyaran su oposición a la Demanda, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter probadamente notorio de dichas marcas en Chile (país de residencia del Demandado).

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. AdIF.L*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <latam.com.es > sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 9 de agosto de 2013