

En Madrid, a 29 de septiembre de 2010, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Lan Airlines S.A., frente a Flex Media INC., en relación con el nombre de dominio lanairlines.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 16 de junio de 2010, la mercantil Lan Airlines S.A. (en lo sucesivo, Lan o la demandante, indistintamente) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a Flex Media INC. (en lo sucesivo, Flex Media o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio lanairlines.es.

2.- En su escrito de demanda, tras una exposición de las características y objetivos de Lan, alega que es titular de la denominación social Lan Airlines S.A., denominación social que fue adoptada el 23 de julio de 2004 en Junta Extraordinaria de Accionistas.

3.- La demandante también alega que es titular de múltiples marcas nacionales –para diversos países, incluido España-, internacionales y

comunitarias, que incluyen el elemento denominativo “Lan”, bien solo, bien acompañado de otros elementos denominativos.

Entre las múltiples marcas invocadas por la demandante, a los efectos del presente procedimiento deben ser destacadas las siguientes:

- Marca nacional número 2442517, Lanexpress, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2261849, Lanperú, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2261848, “Lan Chile”, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2266191, “Lan América”, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2356263, “Lan Express”, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2356262, “Lanbox”, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2356262, “Lanbox”, registrada en la clase 35.
- Marca nacional número 2647143, “Lan Premium Business”, registrada en la clase 39.
- Marca nacional número 2591961, “Lan, el encanto de volar”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 4321221, “Lan”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 4372488, “Lan Excellence in Flight”, registrada en la clase 39.

- Marca comunitaria número 3811072, “Lan Cargo”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 3614146, “Lan, la línea aérea de Latinoamérica”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 3694957, “Lan”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 3350899, “Lan”, registrada en las clases 35, 39 y 43.
- Marca comunitaria número 3614153, “Lan, la aerolínea de Latinoamérica”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 3265451, “Lan Ecuador”, registrada en la clase 39.
- Marca comunitaria número 1458462, “Lan Chile”, registrada en las clases 35, 39 y 42.
- Marca comunitaria número 1460526, “Lan Tours”, registrada en las clases 35, 39 y 42.

4.- A la luz de todo lo anterior, concluye la demandante que el nombre de dominio lanairlines.es, por un lado, es idéntico a la denominación social Lan Airlines S.A. Afirma también la demandante que, puesto que en las marcas de las que es titular el elemento dominante es el vocablo “Lan”, el nombre de dominio objeto de demanda coincide en dicho elemento dominante y genera un riesgo de confusión con las marcas de las que es titular Lan Airlines S.A..

5.- La demandante continúa su escrito afirmando que no consta ningún indicio que permita afirmar que el titular ostenta derechos o intereses

legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto. En este sentido, la demandante alega lo siguiente:

- Dada la notoriedad y renombre de la marca Lan, no es creíble que el dominio se haya registrado de manera casual.
- La página desarrollada por la demandada y a la que dirige el nombre de dominio en conflicto contiene diversos links publicitarios a agencias de viajes online, por lo que el nombre de dominio objeto de demanda –según la demandante- no es utilizado por el demandado para vender en la página sus propios productos o servicios, sino para reenviarlo a páginas web donde con el reclamo de viajes lo único que producen es confusión en los usuarios.
- Una vez realizada una búsqueda ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la posible titularidad de signos distintivos por parte de la demandada que incluyan la denominación Lan, no se ha encontrado ni un solo signo registrado a nombre de esta persona.

6.- Según la demandante, el nombre de dominio lanairlines.es ha sido registrado de mala fe, tal y como se desprende de las siguientes circunstancias:

- Dada la notoriedad y el renombre de la marca Lan, debe excluirse la casualidad en la elección del término por el demandado, y por lo tanto ha de asumirse que el demandado conocía que con el registro del dominio estaba obstaculizando la posición de un tercero.
- Dada la amplia difusión de la marca Lan, el registro del nombre de dominio lanairlines.es constituye un intento de especular

con el mismo, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del demandante, o de perturbar su actividad comercial.

7.- En consecuencia, la demandante solicita la transferencia del nombre de dominio lanairlines.es.

8.- Trasladada la demanda a la demandada, esta contestó mediante correo electrónico fechado a 9 de julio de 2010, con el siguiente contenido: “We have no problem transferring the domain. Just let us know how you would like to proceed with the transfer”.

9.- Tras esta contestación, y según consta en el expediente que obra en la Secretaría de Autocontrol, se producen las siguientes comunicaciones:

a) La Secretaría de Autocontrol se dirige a la demandada, requiriéndole para que aporte al expediente la documentación acreditativa de la transmisión del dominio a la demandante.

b) Transcurrido el plazo concedido sin que se aportase la mencionada documentación, la Secretaría de Autocontrol remite escrito a las partes con el siguiente contenido: “Muy señor mío: En relación con nuestra comunicación relativa al procedimiento a seguir en la aceptación de la demanda de dominio “lanairlines.es” y al no haber recibido la documentación solicitada informando sobre la transmisión del dominio dentro del plazo señalado en nuestro escrito de fecha 23 de julio de 2010, le informo que se va a proceder a reanudar la tramitación del procedimiento dando traslado del expediente a uno de nuestros expertos para su resolución definitiva”.

c) Una vez recibido este escrito, la demandada remite de nuevo un correo electrónico, fechado a 30 de agosto de 2010, con el siguiente texto: “We have no problem transferring the domain over. Please let us know how to proceed with the transfer. In English if possible. Thanks”.

d) La Secretaría de Autocontrol remite de nuevo escrito a la demandada informándole en inglés de la necesidad de acreditar ante dicha Secretaría la transmisión del dominio a la parte demandante.

e) Esta última comunicación no es contestada por la demandada.

10.- Habiendo transcurrido el plazo concedido para que se acreditase la transferencia del dominio a la parte demandante sin que se aportasen a la Secretaría de Autocontrol los documentos correspondientes, ésta decidió la reanudación del expediente y el traslado del mismo al experto para su resolución.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado

cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge

una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, debe tenerse presente que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, tal y como consta acreditado, fue registrado el 16 de junio de 2008.

Pues bien, la demandante ha alegado también la titularidad de la marca comunitaria número 3350899, integrada por el elemento denominativo “Lan” y registrada –según alega la demandante y se desprende de la base de datos de la misma Oficina de Armonización del Mercado Interior- el 15 de septiembre de 2003. En segundo lugar, y como se desprende de los antecedentes de hecho de la presente resolución, entre las numerosas marcas cuya titularidad ha alegado la demandante, se encuentran otras marcas nacionales y comunitarias anteriores al registro del nombre de dominio objeto del procedimiento y que integran el vocablo Lan, siendo este vocablo en muchas de ellas, bien el elemento claramente dominante de la marca, bien uno de los elementos con mayor capacidad o fuerza distintiva dentro de la misma.

Conforme a la constante doctrina de los órganos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio .es, a la hora de valorar la similitud entre una marca previamente registrada y un nombre de dominio, no se deben tomar en consideración ni el prefijo www, ni el sufijo .es.

Así pues, si se parte de esta premisa, resulta obvio que existe un elevado grado de similitud entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y la marca comunitaria número 3350899, integrada por el elemento denominativo “Lan”. Aún cuando en esta última no figura el elemento denominativo “Airlines”, debe rechazarse que la presencia de éste en el nombre de dominio en conflicto sea suficiente para impedir cualquier riesgo de confusión. Todo ello por dos razones:

a) En primer lugar, no cabe ignorar que es ésta una denominación que posee un claro significado genérico y que, por lo tanto, carece de fuerza distintiva. En efecto, aún cuando se trata de un vocablo inglés, dicho término

inglés posee un significado claramente comprensible y conocido por un consumidor español medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. De suerte que, para un consumidor de estas características, aquel término posee un claro significado genérico alusivo a un concreto género de productos o servicios (las líneas aéreas o aerolíneas).

b) Por otro lado, tampoco cabe ignorar que la marca Lan ha alcanzado una notable notoriedad y renombre en el mercado español. En estas circunstancias, y aunque el nombre de dominio en conflicto se compone de la unión de dos vocablos (“lan” y “Airlines”), es el primero de ellos el que debe ser calificado como elemento claramente dominante.

Así las cosas, teniendo presente la amplia notoriedad y renombre de la marca “Lan”, y puesto que el término “Airlines” carece de fuerza distintiva alguna, ha de considerarse que el nombre de dominio objeto de discusión (lanairlines) genera un claro riesgo de confusión con la marca comunitaria número 3350899 (“Lan”) de la que es titular la demandante.

A similares conclusiones ha de llegarse en relación con las restantes marcas de las que es titular la demandante y cuya fecha de prioridad es anterior a la fecha de registro del nombre de dominio, pues no en vano – como ya se ha expuesto- el vocablo Lan constituye, bien el elemento claramente dominante o preponderante de las citadas marcas, bien uno de los elementos con mayor fuerza distintiva dentro de aquéllas.

En atención a lo expuesto, no cabe duda de que el nombre de dominio lanecuador.es es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otros términos sobre los cuales la demandante ostenta derechos previos, con lo que debe entenderse cumplido el primer presupuesto exigido

por el Reglamento para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo.

5.- Conforme a lo expuesto al inicio de la presente resolución, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, la parte demandada, aunque ha presentado sendos escritos ante la Secretaría de Autocontrol, ni ha alegado (ni, por supuesto, ha acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo de ningún tipo sobre el nombre de dominio. Antes bien, la disposición mostrada en dichos escritos por la demanda a transferir el nombre de dominio a la demandante constituye una buena muestra de la ausencia de cualquier interés legítimo sobre el mismo. En efecto, como se ha reflejado en los antecedentes de la presente resolución, constan en el expediente sendos correos electrónicos de la demandada donde ésta parece aceptar la demanda y mostrar su disponibilidad a transferir el dominio a la demandante. Y aunque estos escritos no hayan surtido plenos efectos (toda vez que al no aportar la demandada los documentos acreditativos de la transmisión del dominio no ha podido cerrarse el expediente, y ha sido necesario dictar la presente resolución), este experto no puede ignorar que, al mostrar su plena disponibilidad a la transmisión del dominio a la demandante, la demandada también ha dejado traslucir la ausencia de interés legítimo alguno en su registro o mantenimiento.

Por lo demás, esta conclusión aparece en el caso que nos ocupa claramente reforzada si se atiende a dos circunstancias ulteriores:

a) Así, ha de tenerse en cuenta en primer lugar que la demandante ha alegado que, tras realizar una búsqueda en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no ha podido localizarse marca o signo distintivo alguno que incluya el elemento denominativo Lan y del que sea titular la demandada.

b) En segundo lugar, tampoco cabe ignorar que consta acreditado en el presente procedimiento (anexo 3 del escrito de demanda) que, en la actualidad, el nombre de dominio en conflicto dirige a una página web en la que simplemente se recogen enlaces a ofertas de vuelos de otras compañías y de otras páginas web. Además, y según ha podido comprobar este experto, dicha página web se aloja en un parking de dominios (domain parking), lo que, unido a la circunstancia anterior, revela sin lugar a dudas la ausencia de interés legítimo en el mismo.

Una vez atendidas todas estas circunstancias, es necesario concluir que en el presente procedimiento no consta derecho o interés legítimo alguno de la demandada sobre el término “lanairlines.es”.

6.- En tercer lugar, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular del nombre de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.
- b) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole.
- c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
- d) Cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
- e) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, ha de tenerse presente, en primer lugar, que la marca “Lan”, por el uso que se ha hecho de la misma, es, al menos, un signo distintivo con el que se encuentra familiarizado el público español.

También se debe tener presente –en segundo lugar- que el término “lan” es claramente una denominación de fantasía, sin significado alguno en castellano.

Todo ello, en opinión de este experto, debe llevarnos a concluir que no existe ninguna posibilidad de que la elección del nombre de dominio lanairlines.es haya sido puramente casual.

A todo lo anterior ha de sumarse que consta acreditado en el presente procedimiento que el nombre de dominio en conflicto dirige a una página web en la que se incluyen varios links con ofertas de vuelos y viajes, servicios todos ellos que entran en relación de competencia directa con aquéllos para los cuales fueron registradas las marcas de las que es titular la demandante del presente procedimiento.

Una vez atendidas todas las circunstancias anteriores, es obligado concluir que el nombre de dominio lanairlines.es fue registrado y es actualmente utilizado de mala fe. Por un lado, porque con dicho registro se perturba de forma efectiva la actividad comercial de Lan Airlines S.A. Y, por otro lado, porque con el uso actual que hace del dominio la demandada (dirigiendo con él hacia una página web con enlaces promocionales de vuelos y servicios de transporte de otras compañías distintas de Lan Airlines S.A.) pretende de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante.

7.- Puesto que en el caso que nos ocupa concurren todos los presupuestos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país

correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por Lan Airlines S.A., frente a Flex Media INC, en relación con el nombre de dominio lanairlines.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio lanairlines.es a Lan Airlines S.A.

En Madrid, a 29 de septiembre de 2010

Fdo. Anxo Tato Plaza