

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AGUAS ANDINAS S.A. c. Diego Hernan Del Pizzo

Caso No. D2024-1938

1. Las Partes

El Demandante es AGUAS ANDINAS S.A., Chile, representada por Porzio, Rios & Asociados, Chile.

El Demandado es Diego Hernan Del Pizzo, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y El Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aguasandinasboleta.net>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de mayo de 2024. El 10 de mayo de 2024 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con El nombre de dominio en disputa. El mismo día envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 17 de mayo de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada el 20 de mayo de 2024.

El Centro envió una comunicación a las Partes el mismo 17 de mayo de 2024 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 17 de mayo de 2024. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de mayo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de junio de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de junio de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de junio de 2024. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme lo afirmado en la Demanda con el apoyo en los documentos respectivos en la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto del Demandante.

- 1.- Es una de las empresas sanitarias más grandes del país.
- 2.- Su actual nombre lo posee desde el año 2001, sin embargo, sus orígenes se remontan al año 1861 con la Empresa de Agua Potable de Santiago.
- 3.- Actualmente gestiona todo el ciclo del agua urbano en la Región Metropolitana, Proveyendo de servicios de captación, producción, transporte y distribución de agua potable, y a su vez, la recolección tratamiento y gestión de las aguas servidas de la Región.
- 4.- Ofrece los servicios antes mencionados a cerca de 2 millones de hogares, atendiendo a aproximadamente 8 millones de personas.
- 5.- Se ha comprometido con cumplir con los mayores estándares de calidad y profesionalismo, donde ha logrado, entre otros, tratar el 100% de las aguas servidas de la Ciudad de Santiago.
- 6.- Es titular en Chile de la marca denominativa AGUAS ANDINAS, la cual se encuentra registrada en las clases internacionales 37, 39, 40 y 42 siendo los registros más antiguos y anteriores a la fecha, de creación del nombre de dominio en disputa, los siguientes: A) Registro 936446, solicitado el 08 de septiembre de 2011 para distinguir servicios de la clase 37 internacional; B) Registro 941266, solicitado el 20 de octubre de 2011 en la clase 40; C) Registro 941759 solicitado el 21 de octubre de 2011, para distinguir servicios y la clase 42.
- 7.- Así también, es titular del nombre de dominio <aguasandinas.cl>.
- 8.- El nombre de dominio en disputa <aguasandinasboleta.net>, se registró el 9 de junio de 2021.

De un análisis del contenido de la página del nombre de dominio en disputa, se desprenden serias similitudes, no sólo en lo que concierne, al uso de la marca AGUAS ANDINAS, sino que en su sitio señala lo siguiente:

“ACERCA DE NUESTRO SITIO.

AGUASANDINAS.NET nace con la intención de facilitar información al ciudadano, sobre los procesos y trámites relacionados con el suministro de agua potable en la ciudad de Santiago de Chile.”

El Demandante alega que la información de la empresa en el nombre de dominio en disputa es errónea y se encuentra desactualizada.

Al momento de la Decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa <aguasandinasboleta.net> reproduce indebidamente la marca registrada AGUAS ANDINAS, toda vez que el Demandado no cuenta con autorización o consentimiento, para utilizar las marcas como parte del nombre de dominio en disputa y con ello atraer indebidamente al público consumidor haciéndole creer que existe una relación o asociación con el Demandante.

El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrara a la marca AGUAS ANDINAS, en Chile.

El Demandado del nombre de dominio en disputa debió tener conocimiento de la existencia, de la marca del demandante AGUAS ANDINAS, desde antes de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

El Demandante alega que la información de la empresa en el nombre de dominio en disputa es errónea y se encuentra desactualizada. Con el contenido del nombre de dominio en disputa y la indebida reproducción de textos, imágenes y formato el sitio del Demandante se desprende, la intención indebida y fraudulenta del Demandado, para aprovecharse de la marca del Demandante y hacer creer al público en general, que cuenta con una autorización o licencia o que existe una asociación con el Demandante para prestar los servicios que ahí ofrece.

No hay evidencia del uso por parte del Demandado, previo al registro de la marca del Demandante o preparativos del mismo o que hubiera existido una oferta de buena fe de bienes o servicios.

Tampoco es conocido como un individuo, u organización por el nombre de dominio en disputa o con la existencia de un registro de marca que legitimara su uso.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, el Demandante deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Demandado no presentó contestación formalmente a la Demanda presentada por el Demandante, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

A. Idioma del procedimiento

En lo que respecta al idioma del procedimiento, el Experto nota que el párrafo 11 de la Política establece que “[a] menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.

El Demandante declara que el idioma del acuerdo de registro de nombre de dominio en disputa es el inglés. Sin embargo, solicita que el idioma del procedimiento sea el español, argumentando en su favor con evidencias, que el nombre de dominio en disputa incorpora las expresiones “aguas”, “andinas” y “boletas”, de origen español y que el contenido del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, también está en idioma español.

El Experto nota que el Demandado no hizo observaciones en cuanto al idioma del procedimiento, así como el hecho que de acuerdo con la información de su nombre y lugar donde reside, Buenos Aires, Argentina, se presume que conoce el idioma español, sin perjuicio de las observaciones hechas por el Demandante, en cuanto a la estructura del nombre de dominio en disputa, por lo que existen motivos que justifiquen que el idioma del procedimiento sea el español.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante demostró tener derechos sobre la marca AGUAS ANDINAS. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca AGUAS ANDINAS del Demandante ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

La utilización del término “boletas”, en el nombre de dominio en disputa, no evita la similitud confusa existente entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante.

Cabe señalar que el dominio de primer nivel “.net”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

A juicio del Experto, el Demandante ha acreditado el primer requisito establecido en la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

(i) antes de recibir la notificación de la demanda, se ha utilizado, o se han efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el demandado es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, el Demandante demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Demandado no presentó contestación formalmente, ni refutó las alegaciones del Demandante sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado del nombre de dominio

en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a las marcas que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie del Demandante.

El Experto también ha tomado en consideración que el Demandante es titular del nombre de dominio <aguasandinas.cl>, que es titular de diversos registros de la marca AGUAS ANDINAS, que opera en Argentina (donde aparentemente el Demandado está ubicado), y a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa (ver sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)")), existe un riesgo implícito de confusión por asociación para los usuarios de Internet quienes podrían creer que existe una relación entre el Demandado y el Demandante.

Para poder considerar el registro y uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese registro y uso no pueden falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca del Demandante.

Aún más, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio que brindaba información del Demandante. Sin embargo, el Demandante ha alegado que dicha información es errónea y se encuentra desactualizada.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si el demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y es utilizado por el Demandado de mala fe, con base en lo siguiente:

1) El Demandado no dio contestación formalmente a la Demanda del Demandante, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.

2) El registro y uso indebido por parte del Demandado del nombre de dominio en disputa al incluir en su totalidad la marca del Demandante, tal y como se ha señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.

3) Por otra parte, el hecho que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar a la marca del Demandante, así como el que el contenido de la página del Demandado, es estrechamente similar a la página web del Demandante pero con información errónea y desactualizada, hace considerar a este Experto, que no es obra de la casualidad si no se registró con una intencionalidad abusiva, con el propósito de engañar al público consumidor, lo que de acuerdo con las circunstancias del presente procedimiento conduce a concluir que existió mala fe por parte del Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <aguasandinasboletas.net> sea transferido al Demandante.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 8 de Julio de 2024