

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Vías Chile S.A. c. Robert Glieks

Caso No. D2024-2862

1. Las Partes

El Demandante es Vías Chile S.A., Chile, representada por Silva, Chile.

El Demandado es Robert Glieks, Chile.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <autopistacentraltg.site>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Hostinger Operations, UAB (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2024. El 16 de julio de 2024 el Centro envió a Hostinger Operations, UAB por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de julio de 2024 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta informando 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 (Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)). El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante con fecha 17 de julio de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto informados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada con fecha 23 de julio de 2024.

El Centro envió una comunicación a las partes el 17 de julio de 2024, en relación con el idioma del procedimiento, ya que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español, el 21 de julio de 2024. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, 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 24 de julio de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto de 2024. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de comparecencia y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de agosto 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.

Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento

De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español aduciendo que el Demandado se ubica en Chile, país de habla hispana. El Demandado no contestó la solicitud del Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, conforme a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es y ha sido titular de numerosos registros de marcas para AUTOPISTA CENTRAL en Chile, durante más de dos décadas, para una amplia gama de productos y servicios, principalmente para bienes y servicios relacionados con la industria vial.

El Demandante posee los siguientes registros de marcas comerciales en Chile, entre muchos otros, que son anteriores al nombre de dominio en disputa:

- (i) Registro No. 1027774, de 29 de enero de 2012, AUTOPISTA CENTRAL, clase 16.
- (i) Registro No. 1037561, de 29 de enero de 2012, AUTOPISTA CENTRAL, clases 1, 2, 4 et al.
- (i) Registro No. 1048309, de 23 de mayo de 2013, AUTOPISTA CENTRAL, clase 9.

El nombre de dominio en disputa se registró el 16 de junio de 2024.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante es integrante del reconocido Grupo Abertis, conglomerado español con más de 50 años de experiencia en la gestión de autopistas, con presencia en 15 países de Europa, América y Asia. Desde el año 1996 enfoca sus actividades comerciales en la gestión de concesiones viales, de forma sustentable y eficiente, aportando soluciones de movilidad para conectar personas y para el desarrollo sostenible del país.

El nombre de dominio en disputa incorpora la famosa marca AUTOPISTA CENTRAL perteneciente al Demandante, más las letras “tg”, por lo que no cuenta con la suficiente individualidad ni distintividad para ser un signo registrable.

El Demandante constató que el Demandado también utilizaba indebidamente y sin autorización la marca comercial AUTOPASE, utilizando un *look and feel* que imitaba uno de sus sitios web, con el claro propósito de suplantarlo en Internet, solicitando incluso credenciales y datos personales asociados a las cuentas bancarias de los usuarios que utilizan los productos y servicios ofrecidos por el Demandante en el mercado, exponiendo al público a toda clase de defraudaciones patrimoniales.

B. Demandado

El Demandado no contestó las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

En vista de la falta de respuesta efectiva por parte de la Demandada, según los párrafos 5(f), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas de la Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones en base a lo afirmado por la Demandante en su Demanda.

A. Identidad o similitud confusa

Es bien sabido que el primer elemento funciona principalmente como un requisito fundamental. La prueba de legitimación (o umbral) para la confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o marca de servicio a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto considera que la marca es plenamente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otro término, en este caso “tg”, puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero, el Experto considera que la adición de dicho término no impide que se determine la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El Experto considera que se ha establecido el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no posee licencia ni autorización alguna otorgadas por el Demandante que lo faculten para utilizar sus signos distintivos ni el nombre de dominio en disputa.

El Demandado supo o debió saber que el nombre de dominio en disputa reproducía la famosa marca AUTOPISTA CENTRAL del Demandante.

En el párrafo 4.c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política Uniforme recae en el Demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de una “prueba negativa”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar las pruebas pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recaiga en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto concluye que el Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la demostración prima facie de la Demandante y no ha presentado ninguna prueba pertinente que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como los enumerados en la Política o de otro tipo.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad u otros tipos de fraude, nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.13.1.

El Experto considera que el segundo elemento de la Política ha quedado establecido.

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

El nombre de dominio en disputa reproduce indebidamente la famosa marca comercial AUTOPISTA CENTRAL del Demandante.

El Experto observa que, a los efectos del párrafo 4.a)iii) de la Política, el párrafo 4.b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitarse a ello, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán pruebas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

En el presente caso, el Experto observa que el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para ofrecer una plataforma web, hoy sin uso, equivalente a la del Demandante, utilizando sus marcas y un *look and feel* equivalente, tal como consta en el expediente, lo que tiene como objetivo perturbar los negocios del Demandante y provocar confusión en los consumidores, pretendiendo beneficiarse ilegítimamente.

El párrafo 4.b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio, por parte de un demandado, se realizan de mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad/usurpación de identidad u otros tipos de fraude, constituye mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.4. Habiendo revisado el expediente, el Experto concluye que el registro y uso inicial del nombre de dominio en disputa, por parte del Demandado, constituyen mala fe en virtud de la Política.

Los grupos de expertos han constatado que la no utilización de un nombre de dominio (incluida una página en blanco o que diga “próximamente”) no impediría que se constatará la existencia de mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.3. Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto toma nota del carácter distintivo o la reputación de la famosa marca del Demandante y de la composición del nombre de dominio en disputa y concluye que, en las circunstancias de este caso, la actual tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que se determine la mala fe en virtud de la Política; menos aún si al principio lo usó indebidamente para tratar de suplantar al Demandante.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido el tercer elemento de la Política.

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 <autopistacentraltg.site> sea transferido al Demandante.

/Felipe Claro/

Felipe Claro

Experto Único

Fecha: 4 de septiembre de 2024