

DECISIÓN DEL EXPERTO

Latam Airlines Group S.A. c. elkuz
Caso No. DES2024-0024

1. Las Partes

La Demandante es Latam Airlines Group S.A., Chile, representada por Estudio Silva, Chile.

El Demandado es elkuz, Perú.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <latamairlines.com.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de junio de 2024. El 25 de junio de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de junio de 2024, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la 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 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") (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 3 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de julio de 2024. El Demandado envió al Centro dos comunicaciones por correo electrónico en fecha 3 y 4 de julio de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 29 de julio de 2024, 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

La Demandante es una compañía aérea que opera en más de veinticuatro países. El origen de la compañía se remonta a Chile de 1929 y Brasil de 1976 con la creación de sendas compañías aéreas. Posteriormente en 2011, se acuerda la constitución del Grupo aeronáutico.

La Demandante es titular de Derechos Previos a los efectos del Reglamento. A modo de ejemplo señalamos la siguiente marca: LATAM AIRLINES No. 009351271 ante la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual y con fecha de registro de 19 de abril de 2011.

El nombre de dominio en disputa <latamairlines.com.es> se registró el 18 de enero de 2024 y se redirigió inicialmente a un sitio web donde en el que se reproducía la marca LATAM AIRLINES y se ofrecían servicios similares a los que ofrece la Demandante. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial la Demandante manifiesta que el Demandado no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca LATAM AIRLINES de ninguna manera. Además, mantiene que el Demandado era conocedor de la existencia de los derechos marcarios de la Demandante por la fama y notoriedad que goza su marca. Y, finalmente, el uso que realiza el Demandado del nombre de dominio en disputa debe reputarse de mala fe en base al uso de sus signos distintivos y en la propia apariencia del sitio web al que se redirige muy similar a la propia de la Demandante que generan confusión con su sitio web oficial.

Concluye la Demandante que el uso del nombre de dominio en disputa puede dar lugar a situaciones de fraude o, cuanto menos, a la posibilidad de que se genere un riesgo de confusión entre los cibernautas.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. El Demandado envió al Centro dos comunicaciones por correo electrónico en fecha 3 y 4 de julio de 2024 en las cuales solicitaba un pago por USD 550,000,00 por el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

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

Habiendo quedado probado la titularidad de los Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento se procede a la comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. Efectivamente y como alega la Demandante existe una reproducción íntegra de sus Derechos Previos. El nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en ingles "ccTLD") y en este caso además de segundo nivel, es decir <com.es> no se tienen en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre prima facie este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1

En el presente expediente la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos anteriores al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el Demandado carece de autorización de uso de la marca como nombre de dominio en disputa o para su reproducción en un sitio web.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que el nombre de dominio idéntico a una marca conlleva, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1. No cabe reputar de buena fe el uso realizado por el Demandado porque persigue generar confusión al consumidor haciendo pensar que se encuentra ante la Demandante. Se trataría pues de un intento de suplantación de la Demandante y, por ello, ilegal que no puede otorgar derechos o intereses legítimos en ningún caso.

Además, nota el Experto que el término "latam" puede ser utilizado igualmente como acrónimo de Latinoamérica. Sin embargo, habida cuenta del uso descrito del Demandado, no cabe reputarlo de buena fe a efectos del Reglamento.

Por tanto, el Experto tiene en cuenta el expediente del caso y considera que no existen indicios que puedan avalar un uso legítimo o acaso derechos a favor del Demandado. Es decir, el Experto considera que, prima facie, la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Sin embargo y a pesar de haber sido notificado debidamente, el Demandado ha decidido no contestar a las alegaciones de la Demandante. En sus dos comunicaciones por correo electrónico, el Demandado se limitó a solicitar un pago por USD 550,000,00 por el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede el Experto declara cumplido este segundo requisito.

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

Habida cuenta de la notoriedad de la marca LATAM AIRLINES, su reproducción en el nombre de dominio en disputa, así como en la web a la que redireccionaba, el Experto considera que el Demandado tenía conocimiento previo al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, a la vista de las pruebas del expediente, el Experto considera que el uso inicial del nombre de dominio en disputa por el Demandado supone el aprovechamiento de la fama de la Demandante pues intenta atraer a usuarios a su página web, creando la posibilidad de confusión con la identidad de la Demandante en cuanto al patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de los servicios que figuran en su página web.

Y, finalmente ante la falta de uso actual del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que debe admitirse la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasivo (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) que establece los principios de la misma). Es decir, debe tenerse en cuenta esta Doctrina que determina un uso de mala fe y, ello con apoyo adicional a las siguientes circunstancias: la marca LATAM AIRLINES es notoria y el Demandado la reproduce tanto en el nombre de dominio en disputa como en el sitio web al que redirigía. Además, no existen derechos o intereses legítimos a favor del Demandado conforme al apartado anterior.

Por cuanto antecede debe reputarse el uso como de mala fe en los términos del Reglamento y por ello, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 15 de agosto de 2024