

DECISION DEL EXPERTO

Lan Airlines, S.A. v. G. L.

Asunto nº 003/ES/MARZO/08

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Lan Airlines, S.A., con domicilio en xxxxx (xxxx).

El representante autorizado por la demandante es D^a. T. S., con domicilio en xxxxxx (xxxxxxx).

Demandado: G. L., con domicilio en xxxxxxxx (xxxx).

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**lan.com.es**>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es Dinahosting.

3) Iter procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (XXXXXXXXXX) el 27 de febrero de 2008. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), Autocontrol notificó la demanda al demandado quien contestó a la misma.

Autocontrol designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 10 de julio de 2008, la “Declaración de Imparcialidad e Independencia”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La demandante es la entidad Lan Airlines, S.A.(en adelante Lan Airlines), compañía aérea muy conocida tanto en España como en toda Latinoamérica.

La sociedad Lan Airlines es titular registral de varios registros de Marcas. En concreto es titular, entre otras, de las Marcas Españolas nº 2.442.517 “LANEXPRESS”, solicitada el 11 de diciembre de 2001 (clase 39); nº 2.261.849 “LAN PERU”, solicitada el 6 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2.261.848 “LAN CHILE”, solicitada el 6 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2.266.191 “LAN AMERICA”, solicitada el 26 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2413019 “ CON LAN CHILE, TU PUEDES VOLAR”, solicitada el 6 de julio de 2001 (clase 39); nº 2.356.261 “LANBOX”, solicitada el 8 de noviembre de 2000 (clase 35); nº 2.647.143 “LAN PREMIUM BUSINESS”, solicitada el 18 de abril de 2005 (clase 39); y nº 2.591.961 “LAN, EL ENCANTO DE VOLAR”, solicitada el 19 de abril de 2004 (clase 39).

Así mismo, Lan Airlines es titular registral de las Marcas Comunitarias nº 3811072 “LAN CARGO”, registrada el 16 de septiembre de 2005 (clase 39); nº 3614146 “LAN, LA LINEA AEREA DE LATINOAMERICA”, registrada el 30 de mayo de 2005 (clase 39); nº 3694957 “LAN”, registrada el 4 de agosto de 2005 (clase 39); nº 3350899 “LAN”, registrada el 17 de diciembre de 2004 (clases 35, 39 y 43); nº 3614153 “LAN, LA AEROLINEA DE LATINOAMERICA”, registrada el 26 de abril de 2005 (clase 39); y nº 3265451 “LAN ECUADOR”, registrada el 16 de noviembre de 2004 (clase 39).

La marca LAN es una marca notoria en España y en toda Latinoamérica que el público vincula fácilmente con las sociedades Lan Chile y Lan Airlines.

El Demandado es el D. G. L. El nombre de dominio “lan.com.es” fue registrado por el Demandado el 14 de noviembre de 2005. En el momento del registro el Demandado tenía su domicilio en Chile.

El Demandado no desarrolla actividad alguna en España. El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <lan.com.es> conduce a una página con diversos links relacionados con descargas de software y multimedia. No obstante si en el buscador de la página se teclea “lan” aparece una lista de links bajo el título “Listas patrocinadas para lan”. El primero de los links de la lista es “Ofertas de Lan Chile” que incluye el texto “Chile a tu alcance compara precios y vuela ya!”. El segundo Link lleva el título “Lan” y el texto “todas las páginas de vuelos y viaje disponible en tu buscador, Ask.com”.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- El Grupo LAN es en la actualidad uno de los principales grupos aéreos de pasajeros y carga de América Latina. Este grupo está instalado en España desde finales de los años 60. Por su presencia e importancia LAN AIRLINES goza de un enorme grado de conocimiento no solo en Latinoamérica sino también en España. Además, el Grupo LAN ha realizado una amplia campaña publicitaria en nuestro país.
- La sociedad Lan Airlines es titular registral de varios registros de Marcas. En concreto es titular, entre otras, de las Marcas Españolas nº 2.442.517 “LANEXPRESS”, solicitada el 11 de diciembre de 2001 (clase 39); nº 2.261.849 “LAN PERU”, solicitada el 6 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2.261.848 “LAN CHILE”, solicitada el 6 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2.266.191 “LAN AMERICA”, solicitada el 26 de octubre de 1999 (clase 39); nº 2413019 “CON LAN CHILE, TU PUEDES VOLAR”, solicitada el 6 de julio de 2001 (clase 39); nº 2.356.261 “LANBOX”, solicitada el 8 de noviembre de 2000 (clase 35); nº 2.647.143 “LAN PREMIUM BUSINESS”, solicitada el 18 de abril de 2005 (clase 39); y nº 2.591.961 “LAN, EL ENCANTO DE VOLAR”, solicitada el 19 de abril de 2004 (clase 39).

Así mismo, Lan Airlines es titular registral de las Marcas Comunitarias nº 3811072 “LAN CARGO”, registrada el 16 de septiembre de 2005 (clase 39); nº 3614146 “LAN, LA LINEA AEREA DE LATINOAMERICA”, registrada el 30 de mayo de 2005 (clase 39); nº 3694957 “LAN”, registrada el 4 de agosto de 2005 (clase 39); nº 3350899 “LAN”, registrada el 17 de diciembre de 2004 (clases 35, 39 y 43); nº 3614153 “LAN, LA AEROLINEA DE LATINOAMERICA”, registrada el 26 de abril de 2005 (clase 39); y nº 3265451 “LAN ECUADOR”, registrada el 16 de noviembre de 2004 (clase 39).

- El nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico a las marcas registradas por las empresas del Grupo LAN, que además son marcas notorias. Algunas de estas marcas protegen exclusivamente la denominación LAN y en las que se acompaña LAN de otros términos, la denominación LAN es la verdaderamente relevante. La aerolínea es conocida, en todo el mundo, por el nombre LAN, debido a la campaña publicitaria que se viene haciendo desde 2005, además de por los numerosos web sites en los que opera bajo esta denominación. Por lo tanto, existe o bien identidad o bien un elevado grado de similitud, rayana en la identidad, entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y las marcas de la entidad demandante, similitud que es susceptible de generar riesgo de confusión.
- El Demandado no tiene un derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio y dada la notoriedad y renombre de la marca LAN no parece creíble que el dominio se haya registrado de manera casual. Por el contrario, el

Demandado tenía su domicilio en Chile en el momento en el que se registra el nombre de dominio por lo que era perfecto conocedor de la marca LAN, además de que la marca LAN tiene una amplia difusión en España. Por otra parte, el Demandado no posee registros ni solicitudes de registro de marca que amparen el dominio; no ha sido autorizado o licenciado para el uso de la marca LAN; no desarrolla ninguna actividad propia que justifique el uso de la denominación LAN; y no existe indicio alguno de que el Demandado fuera conocido en el mercado con el nombre LAN. Por otro lado, en la página web desarrollada por el Demandado se contienen diversos links publicitarios a agencias de viajes online y con referencias a “lan Chile ofertas” o “vuelos desde Madrid” o “buscando vuelos”. Por lo demás, el Demandado tiene su domicilio en Chile y no parece que tenga actividad o representación ninguna con España. Por ello, no reúne los requisitos de legitimación para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel “.es”.

- El Demandado actúa de mala fe pues: a) dada la notoriedad de la marca LAN se excluye la casualidad en la elección del nombre de dominio y el Demandado sabía perfectamente que con el registro del dominio estaba obstaculizando la posición de un tercero; b) siendo LAN una marca implantada en el mercado español, con amplia difusión en el sector aéreo, el registro del nombre de dominio constituye un intento de especular con él o de atraer a los usuarios de manera que se cree confusión sobre las prestaciones de la Demandante, o de perturbar su actividad comercial; y c) el Demandado carece de derechos anteriores legítimos respecto de la denominación LAN por lo que se entiende que lo ha registrado de mala fe ya que lo ha hecho a sabiendas de la existencia de las marcas registradas y sin autorización del titular de éstas.

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <lan.com.es>.

B. Demandado.

En su contestación a la demandada el Demandado alega:

- La empresa LAN CHILE es conocida por este nombre y no por el nombre LAN ni por LAN AIRLINES, la única denominación que goza de notoriedad es LAN CHILE. Por ello, no tiene registrada la marca LAN en España. De hecho la Demandante solo ha empezado a hacer publicidad del nombre LAN en 2007, es decir, dos años después del registro del nombre de dominio. Y en cuanto a las Marcas Comunitarias de la Demandante protegen productos o servicios relacionados con el mercado aéreo mientras que el nombre de dominio registrado se usa para información acerca de sistemas de redes de área local, por lo que se trata de productos o servicios diferentes.
- El nombre LAN no es creación de LAN CHILE, sino que proviene del término inglés LOCAL AREA NETWORK (Red de Área Local) del que constituye la abreviatura y es, por tanto, totalmente genérico.

- La Demandante no ha mostrado interés alguno por el nombre de dominio “lan.com.es”. A partir de noviembre de 2005 tenía preferencia para registrar este dominio y no lo hizo. Al no haberlo registrado lo dejó abierto a cualquiera y el Demandado lo registró porque estaba disponible. De hecho tanto en España como en otros países de Latinoamérica existen varias empresas que usan el nombre LAN y tienen registrados nombres de dominio con la denominación LAN sin que en ningún momento la Demandante se haya opuesto a ello. Por ello el registro se ha hecho de buena fe. El hecho de conocer a LAN CHILE no es un elemento que pueda estimarse de mala fe pues la Demandante solo ha usado la marca LAN en Chile desde el año 2006. Por lo demás, se eligió el registro del dominio “lan.com.es” porque la denominación LAN está relacionada con las redes locales y la página web del Demandado tiene este contenido.
- El Demandado está legitimado para ser titular del nombre de dominio “lan.com.es” pues tiene vínculos con España. En concreto es autor de varias publicaciones sobre España. Además, todas las inversiones chilenas en España están protegidas por el Tratado Internacional de 1993 y por el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. El nombre de dominio es una inversión por lo que está protegido por estos Acuerdos Internacionales.
- No existe mala fe ni en el registro ni en el uso del nombre de dominio, puesto que no se ha pretendido atraer la clientela con ánimo de lucro. Tampoco se ha ofrecido la venta del nombre de dominio, ni ha habido acercamiento ninguno a la Demandante para la cesión del dominio. Tampoco hay especulación pues el número de visitantes de la página web es escaso y los ingresos por publicidad insignificantes. En cuanto a la publicidad de vuelos contenida en la página, lo cierto es que no es usada por los visitantes.

El Demandado solicita la desestimación de la Demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en

materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante no es titular de ninguna Marca Española que ampare el término LAN en solicitario. Sin embargo, si que es titular registral de dos Marcas Comunitarias que amparan esta denominación, marcas que, como es bien sabido, tienen efectos en España. Se trata en concreto de las Marcas Comunitarias nº 3694957 “LAN”, registrada el 4 de agosto de 2005 (clase 39); nº 3350899 “LAN”, registrada el 17 de diciembre de 2004 (clases 35, 39 y 43). Estas marcas están actualmente en vigor.

Es evidente que el nombre de dominio <lan.com.es> es idéntico a las Marcas Comunitarias “Lan” de las que es titular la Demandante. La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.com.es”, pero esta diferencia no tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI Nº D2000-0017, *XXXXXXXXXX v. K. B.*; No. D2005-1139, *XXXXXXXXXX v. xxxxxxxxx*, Nº D2002-0830 *xxxxxxxx v. xxxxxxxxxxxxxxxxx*; Nº D2002-1114, *xxxxxxxxxxxx v. xxxxxx*; Nº D2001-0173 *xxxxxxx v. A. R.*; Nº D2002-0908 *xxxxxxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxx*; y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *xxxxxxx v. xxxxxxxxxxxx*).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y las marcas de la Demandante que amparan la denominación LAN, las cuales han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

Dada la total identidad de estas marcas y el nombre de dominio en conflicto, se hace innecesario entrar a valorar la existencia o no de confusión entre el dominio <lan.com.es> y el resto de las marcas de la Demandante que incluyen la denominación LAN acompañada de otros términos.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

4) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “Lan” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <lan.com.es>.

El Demandado, tampoco ha justificado que tenga algún derecho sobre la denominación “lan” que constituye el nombre de dominio.

En efecto, no ha probado el Demandado que él mismo o su empresa hayan sido conocidos por el nombre de dominio registrado, ni existe ninguna relación directa entre el nombre de dominio <lan.com.es> y el nombre con el que es conocido el Demandado. Tampoco ha probado el uso anterior de ese nombre, ni que el mismo esté relacionado de alguna manera con su actividad.

Sostiene el Demandado que el término LAN no es original ni ha sido creado por Lan Airlines, sino que se corresponde con la abreviatura de la expresión inglesa LOCAL AREA NETWORK (Red de Area Local). Sin embargo, el hecho de que la denominación LAN pueda coincidir con las siglas de la expresión LOCAL AEREA NETWORK no justifica en modo alguno la existencia de un interés legítimo. De hecho el Demandado no ha puesto en absoluto de manifiesto, ni mucho menos ha acreditado, el derecho o interés legítimo que dice tener sobre el uso de dichas siglas. Del mismo modo, tampoco puede acogerse la alegación relativa a que la denominación LAN no es original ni ha sido creada por Lan Airlines, pues es de sobra conocido que para la protección de un signo distintivo no es requisito necesario que la marca sea creación de su titular.

Por lo tanto, el Demandado no ha acreditado que tenga ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <lan.com.es>. Y en este punto, hay que tener presente que cuando las alegaciones de mala fe de la Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interés legítimo (xxxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxx Caso OMPI D2005-1139; xxxxxxxx v. D. M. P. Caso OMPI No. 2000-0483).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <lan.com.es>.

5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Está probado que el nombre de dominio <lan.com.es> se registró con posterioridad al registro de las marcas “LAN” de la Demandante y hay datos de los que cabe deducir razonablemente que al hacer el registro del nombre de dominio el demandado conocía la existencia de esta marca y su vinculación con la conocida

compañía aérea Lan Chile, actualmente denominada Lan Airlines.

En primer lugar, no cabe duda de que la marca “LAN” de Lan Airlines es una marca que goza de notoriedad, tanto en España como en toda Latinoamérica, que está además vinculada a Lan Chile. Ciertamente la Demandante no se ha preocupado, como hubiera debido hacerlo, por aportar pruebas que acrediten que la marca LAN gozaba de notoriedad con anterioridad al registro del nombre de dominio en conflicto. De hecho, tan solo se han aportado con la Demanda pruebas de la publicidad de la marca llevada a cabo en España en el año 2007. El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento rápido y sencillo, no puede significar en ningún caso que el demandante no tenga obligación de aportar pruebas de las alegaciones que realiza en su demanda. En esta ocasión, sin embargo, ha sido posible establecer por el propio Experto el amplio conocimiento de la marca LAN en España y en toda Latinoamérica, así como su vinculación con la conocida compañía aérea Lan Chile. .

El segundo de los datos relevantes, es que la Demandante ha acreditado que, al menos en el momento del registro, el Demandado tenía su domicilio en Chile. Siendo esto así, parece razonable llegar a la conclusión de que el Demandado, que vive en Chile, al registrar su nombre de dominio conocía perfectamente la marca LAN por ser ésta una marca muy conocida tanto en Chile como en España, así como la vinculación de esta marca con la compañía aérea Lan Chile.

No parece, pues, posible mantener que la elección del nombre de dominio <lan.com.es>, que coincide con una marca notoria como es LAN, pueda deberse a una casualidad. Además, aunque el Demandante haya solicitado el nombre de dominio referido a España, lo ha hecho conociendo perfectamente que es un signo notorio que está directamente vinculado con Lan Chile.

Por todo lo expuesto es de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible con dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca notoria[entre otros Casos OMPI D2000-0018 “xxxxxxx v. M. D. P. V. T.”; D2005-1139 xxxxxxxx v. xxxxxxxx”; D2000-0483 “xxxxxxx v. D. M. P.”; y D2001-1183 “xxxxxxx v. S. R. R.”; Caso resuelto por Autocontrol, xxxxxxxx v. xxxxxxxx; y Caso OMPI D2006-0940 xxxxxxxx v. xxxxxxxx”].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso otras consideraciones que permiten hablar de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Así, un factor importante a considerar es que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio se limita, inicialmente, a contener diversos links relacionados con descargas de software y multimedia. Es decir, el Demandado no utiliza la página para ofrecer sus propios productos o servicios, sino que utiliza un nombre de dominio coincidente con una marca notoria para luego reenviar a otras

páginas web que nada tienen con los productos o servicios de la Demandante. Y esta actuación ya es de por sí contraria a la buena fe, puesto que se utiliza la marca notoria para, mediante la confusión, conseguir la captación de visitantes. Pero no solo eso, si en el buscador de la página se teclea “lan” aparece una lista de links bajo el título “Listas patrocinadas para lan”. El primero de los links de la lista es “Ofertas de Lan Chile” que incluye el texto “Chile a tu alcance compara precios y vuela ya!”. El segundo Link lleva el título “Lan” y el texto “todas las páginas de vuelos y viaje disponible en tu buscador, Ask.com”. Desde luego, es contrario a la buena fe utilizar un nombre de dominio que reproduce el nombre de una conocida compañía aérea para primero atraer al visitante y posteriormente, si el visitante no se percata de su error y entra en el buscador de la página, mediante el uso de la marca notoria de Lan Chile, acceder a ofertas de viajes que nada tienen que ver con la Demandante. Se da pues un claro supuesto de confusión y de aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante [Caso OMPI. No D2006-0940 “xxxxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxx y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras xxxxxxxx v xxxxxxxx].

Son, pues, muchas las razones que permiten considerar muy fundadamente que el Demandado, ha actuado de mala fe tanto al registrar como al usar el nombre de dominio.

Sostiene el Demandado en su descargo que ha existido una renuncia por parte de la Demandante al registro del nombre de dominio <lan.com.es>, puesto que no procedió a su registro en el plazo de preferencia que se concedía a los titulares de marcas registradas. Esta alegación debe ser, sin embargo, desestimada puesto que el hecho de que el titular de una marca no solicite todos los nombres de dominio correspondientes con su marca no significa, en modo alguno, que cualquiera pueda hacerlo y mucho menos cuando ese registro se hace de mala fe.

Finalmente, hay que hacer mención a la alegación de la Demandante según la cual el Demandado no está legitimado para ser titular de un nombre de dominio “.es” al carecer de intereses o vínculos con España.

En efecto, el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código del País correspondiente a España -.es- aprobado por la Orden ITC/1542/2005 de 19 de mayo, establece en su disposición general sexta que *“Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España”*.

A este respecto, tan solo alega el Demandado que el registro del nombre de dominio es una inversión y, por lo tanto, debe considerarse amparado por los Tratados bilaterales España-Chile o Unión Europea-Chile de fomento y protección de las inversiones. Pero esta alegación no puede ser acogida pues en ningún caso puede considerarse que constituye una inversión susceptible de protección por Tratados Internacionales, el registro de un nombre de dominio que se hace de mala fe.

Esto significa que el Demandado no reúne tampoco los requisitos de legitimación para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel establecidos en la Disposición General Sexta del “Plan Nacional”.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <lan.com.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 24 de julio de 2008