

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes c.
Lucas Santander
Caso No. D2024-4481

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, Chile, representado por Alessandri & Compañía Abogados, Chile.

El Demandado es Lucas Santander, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <portalcajalosandes.info>.

El nombre de dominio en disputa está registrado con NameSilo, LLC (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de octubre de 2024. El 31 de octubre de 2024, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de octubre de 2024, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta revelando la información del registrante y datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difiere del Demandado nombrado (C/O *NameSilo, LLC*.) e información de contacto identificados en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico al Demandante el 1 de noviembre 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 6 de noviembre de 2024.

El Centro envió una comunicación a las partes el 1 de noviembre 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. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 6 de noviembre de 2024. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. Más adelante en la Decisión se definirá en un acápite propio el tema del idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política Uniforme”), el Reglamento para 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 8 de noviembre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de diciembre 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

La Demandante es una Caja de Compensación de Asignación Familiar, fundada por la Cámara Chilena de la Construcción en el año 1953.

La Demandante es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro. Su rol social es la administración de prestaciones de seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados.

La Demandante es conocida en el comercio como la CAJA LOS ANDES en Chile.

La Demandante es titular de varios registros de marca en Chile que incorporan la expresión CAJA LOS ANDES, entre otros, los siguientes:

- CAJA LOS ANDES, registro de marca No 906983 con fecha 5 de enero de 2011 que ampara la clase 41.
- CAJA LOS ANDES, registro de marca No 938393 con fecha 17 de noviembre 2011 que ampara las clases 36,39, 41,43 y 44.
- CAJA LOS ANDES, registro de marca No 1044213 con fecha 30 de noviembre 2013 que ampara las clases 36, 39, 41, 43 y 44.
- RE CAJA LOS ANDES, registro de marca No 904820 con fecha 10 de diciembre de 2010 que ampara las clase 36.
- CLUB DE BENEFICIO CAJA LOS ANDES, Registro de marca No 910160 con fecha 15 de febrero de 2011 que ampara la clase 35.
- CAJA LOS ANDES, PARA QUE JUNTOS VIVAMOS MEJOR, Registro de marca No 1058501 con fecha 19 noviembre 2013 que ampara las clases 36, 39,41,43 y 44.
- CAJA LOS ANDES MÁS CAJA PARA TI, Registro No 1288303 con fecha 21 diciembre 2018 que ampara las clases 36,39,41,43 y 45.
- CA. CAJA LOS ANDES, Registro No. 1418695 con fecha 20 diciembre 2023 para amparar la clase 36.
- CA. CAJA LOS ANDES, Registro No. 1418696 con fecha 20 diciembre 2023 para amparar la clase 39.
- CA. CAJA LOS ANDES, Registro No. 1418697 con fecha 20 diciembre 2023 para amparar la clase 41.
- CA. CAJA LOS ANDES, Registro No. 1418865 con fecha 20 diciembre 2023 para amparar la clase 43.
- CA. CAJA LOS ANDES, Registro No. 1418866 con fecha 20 diciembre 2023 para amparar la clase 44.

La Demandante utiliza para ofrecer sus servicios el nombre de dominio local <www.cajalosandes.cl>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 6 de octubre de 2024. Actualmente apunta a una página web inactiva, pero en el momento de la presentación de la Demanda apuntaba a una página web en la cual se reproducía la marca, logos y contenido de la Demandante y la cual aparentemente se utilizaba para recaudar de manera fraudulenta información y datos personales de los usuarios.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa se encuentra conformado por la expresión “portal” que es genérica y carente de distintividad y “cajalosandes” que corresponde a la marca registrada de la Demandante.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa genera todo tipo de confusiones entre los internautas, quienes considerarán que tiene relación con la Demandante y sus marcas comerciales y nombres de dominio, lo cual ciertamente no es así.

La Demandante argumenta que no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de la misma en el nombre de dominio en disputa.

La Demandante afirma que el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa ya que con el uso de la marca de la Demandante busca desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca de servicios en cuestión con ánimo de lucro, por cuanto utiliza un nombre por el cual la Demandante es conocida.

Para la Demandante, el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que no es posible utilizar la marca CAJA LOS ANDES sin autorización de su titular.

La Demandante afirma que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa con mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 4(a) de la Política, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derecho; 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 y utilizado de mala fe. El Experto hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política 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. Sobre el idioma del procedimiento

El procedimiento se ha sustanciado en español e inglés por parte del Centro a la vista de la solicitud de la Demandante de fecha 6 de noviembre de 2024 que hacía referencia a la Demanda presentada. De acuerdo a las facultades generales del Experto contenidas en el párrafo 10 del Reglamento, considerando

que el Demandado no ha presentado comentarios a la solicitud del idioma presentada por la Demandante, que además la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa está en español, y que el Experto considera que el Demandado no se vería perjudicado por la aceptación de una Demanda presentada en español, se acepta el escrito de la Demanda en español, y se emite la Decisión en español.

B. Identidad o similitud confusa

a. Existencia de una marca de titularidad de la Demandante

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca. La Demandante aportó prueba de su titularidad sobre el registro de la marca CAJA LOS ANDES en varias clases y de diversas variantes de la misma como se ha referido previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.

Los certificados de registro marcario son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre la marca CAJA LOS ANDES.

b. Identidad o similitud confusa

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca registrada por cuanto el nombre de dominio en disputa reproduce la marca CAJA LOS ANDES. Antes que nada, el Experto quiere señalar que el dominio de nivel superior (“TLD” por sus siglas en inglés), en este caso “.info”, no es generalmente tenido en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. La inclusión de cualquier TLD en los nombres de dominio no es un factor relevante al analizar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante (sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Ello es así porque los TLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio.

En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce íntegramente la marca CAJA LOS ANDES de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento adicional salvo el término “portal”, generando que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con la marca de la Demandante. En efecto, la inclusión del término “portal”, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca CAJA LOS ANDES de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa (ver sección 1.7 y 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca CAJA LOS ANDES de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

a. Caso Prima Facie

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado.

Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no

tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4(c) de la Política aplica.

Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto. Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: i) El Demandado no está afiliado con la Demandante ni sus filiales; ii) El Demandado no ha sido autorizado para hacer uso de los signos distintivos de la Demandante, y, iii) El Demandado no tiene derecho ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.

b. Derechos o intereses legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa: “i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

La Demandante ha aportado evidencia de que el nombre de dominio en disputa se habría utilizado para suplantar a la Demandante mediante una página web que incluye los logos y contenido protegido por derechos de autor, además de solicitar datos de inicio de sesión de los usuarios de Internet. Dicho uso no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos (véase la sección 2.13 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)). A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra.

De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa: (i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios; (ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de las palabras “Caja los Andes” en la operación de su negocio; (iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca CAJA LOS ANDES; (iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El hecho de que se haya utilizado el nombre de la organización CAJA LOS ANDES para registrar el nombre de dominio en

disputa no conlleva que el Demandado sea conocido por dicho nombre, en particular cuando dicho nombre se corresponde con el de la Demandante, y teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado para suplantar la identidad de la Demandante; (v) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa; (vi) El nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca CAJA LOS ANDES de la Demandante; (vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, al contrario, el uso que ha dado el Demandado al nombre de dominio en disputa es un uso con fines fraudulentos.

En consecuencia, el Demandado no aportó evidencia de sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo las cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe: “i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un página 8 competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa; o ii) usted ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o iii) usted ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) al utilizar los nombres de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web que reproduce logos marcas y contenidos cuya titularidad pertenece a la Demandante. No obstante lo anterior, la Demandante ha aportado evidencia que demuestra que el nombre de dominio en disputa redirigía a una página web que aparentaba ofrecer servicios aparentemente similares a los de la marca CAJA LOS ANDES. En este tenor, el Demandado se ha hecho pasar por la Demandante y ha usado sus marcas registradas. El Experto considera que el hecho que el Demandado haya escogido los términos “caja los andes” para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca altamente reconocida en el mundo, y el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa para actividades que presumiblemente configuran phishing o sea, suplantar la identidad de la Demandante para obtener información personal de terceros. En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado muy seguramente conocía la marca de la Demandante y para aprovecharse de su similitud. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte del nombre de dominio en disputa y para crear confusión con la marca de la Demandante y sugerir su afiliación o vínculo a esta última.

En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca de un tercero constituye, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, un registro de mala fe a efectos de la Política UDRP.

Por otra parte, el tratar de confundir a terceros, haciéndose pasar como la Demandante, es indicativo de su uso de mala fe, puesto que es clara su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante y afectar su reputación, además de obtener información de los consumidores de forma ilegal. Así, el Experto considera que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante lo que constituye mala fe de conformidad con la Política.

En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

7. Decisión

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

/Daniel Peña/

Daniel Peña

Experto Único

Fecha: 23 de diciembre de 2024