

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca c. J.M.N.  
Caso No. DES2025-0019**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, Colombia, representada por Jacobacci & Partners, España.

El Demandado es J. M. N., España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es IONOS SE.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de abril de 2025. El 1 de mayo de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de mayo de 2025, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 13 de mayo de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de junio de 2025. El Demandado envió una comunicación al Centro el 13 de mayo de 2025. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado que procedería al nombramiento del Experto. El Demandado envió otra comunicación al Centro el 4 de junio de 2025.

El Centro nombró a Francisco Salamero Laorden como Experto el día 12 de junio de 2025, 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 empresa colombiana dedicada a la prestación de servicios de transporte aéreo.

La Demandante es titular de varias marcas consistentes en el término “avianca” (referidas en lo sucesivo como la “Marca AVIANCA”) o compuestas por los términos “avianca express” (referidas como la “Marca AVIANCA EXPRESS”), entre las que se encuentran las indicadas a continuación:

- Marca Española No. M1230403 AVIANCA (denominativa), registrada el 16 de febrero de 1989 en la clase 39.
- Marca de la Unión Europa No. 007316921 AVIANCA (denominativa), registrada el 21 de junio de 2009 en las clases 35 y 39.
- Marca Española No. M2581926 AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES (figurativa), registrada el 21 de julio de 2004 en la clase 39.
- Marca de la Unión Europa No. 003689239 AVIANCA EXPRESS ENVÍO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES (figurativa), registrada el 27 de julio de 2005 en la clase 39.

Asimismo, la Demandante es titular de una amplia cartera de nombres de dominio, entre los que se incluyen <aviancaexpress.com> y <aviancaexpress.co>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de mayo de 2013. De conformidad con la documentación disponible en el expediente, el nombre de dominio en disputa dirigía en el momento de presentación de la Demanda a un sitio web donde se indicaba que su contenido no estaba disponible, al encontrarse dicho sitio web en proceso de mantenimiento. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web en el que se ofertan cursos de formación.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante indica ser una de las aerolíneas más longevas y emblemáticas del mundo. Además de utilizar el nombre “Avianca” desde el año 1940, la Demandante ofrece bajo el nombre de “Avianca Express” servicios de mensajería y carga hacia Latinoamérica y otros destinos globales. Como aerolínea que opera en una gran cantidad de países, la Demandante es titular de marcas y nombres de dominio internacionalmente, entre los que se encuentran los registros de marca base de la Demanda.

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa incluye la totalidad de su Marca AVIANCA, así como varios elementos de su Marca AVIANCA EXPRESS, siendo por tanto idéntico o similar a sus derechos legalmente reconocidos en España. Según la Demandante, en nada disminuye esta identidad o similitud el agregado “.com.es” del nombre de dominio en disputa, insignificante a efectos distintivos.

Por otra parte, la Demandante expone que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, al haberlo registrado a su nombre sin contar con el conocimiento ni el consentimiento de la Demandante. Sobre esta cuestión, la Demandante señala que el Demandado fue administrador y representante legal de una sociedad que vendía pasajes de la Demandante en España desde el año 2008. Como prueba de esta relación indirecta entre las partes, la Demandante aporta un documento denominado, “Contrato de Representación Exclusiva para la venta del servicio de transporte aéreo de pasajeros” (en lo sucesivo, “el Contrato”), en el cual figura el Demandado como administrador de la sociedad que firmó el Contrato con la Demandante. La Demandante destaca cómo el Contrato recogía

expresamente (cláusula 7.8) que el mismo no otorgaba a la sociedad del Demandado derecho o título alguno sobre los elementos constitutivos de la imagen corporativa de la Demandante, incluyendo su nombre o marcas, debiendo abstenerse de intentar efectuar su registro a nombre propio o de terceros. Igualmente, la Demandante indica que, en el abril de 2024, la relación contractual entre las partes fue rescindida, y que al poco tiempo se produjo la disolución de la sociedad de la que el Demandado era administrador. Dicha disolución fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 15 de agosto de 2024. De este modo, atendiendo a todo lo anterior, el Demandado no tuvo nunca, ni puede pretender, ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, ya que nunca estuvo autorizado (ni él directamente ni la sociedad de la que era administrador) a registrar un nombre de dominio en uso de las marcas de la Demandante.

Finalmente, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe por parte del Demandado. Ello es así ya que, conociendo que “Avianca” y “Avianca Express” son marcas protegidas de la Demandante, y conociendo igualmente que la empresa de la que era directivo tenía una relación contractual con la Demandante que expresamente prohibía la atribución de derechos de propiedad intelectual o cualesquiera de los elementos constitutivos de la imagen corporativa de la Demandante, registró el nombre dominio a su nombre personal sin contar con autorización para ello, manteniéndolo así hasta el día de hoy, cuando ya ni siquiera existe ninguna vinculación mercantil entre la Demandante y la sociedad firmante del Contrato, actualmente disuelta. Igualmente, la Demandante indica que el hecho de que el usuario de Internet entre en el nombre de dominio en disputa y se encuentre una página web muerta, entraña un daño para la imagen de la Demandante, perturbando además su actividad comercial y dejando abierta la puerta a todo tipo de errores y confusiones, sobre el potencial operador de la misma, por lo que esta tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa constituye un supuesto de uso de mala fe del mismo. Además, el control del nombre de dominio en disputa por el Demandado entrañará el riesgo de que puedan enviarse correos electrónicos desde direcciones que aparentan ser de la Demandante, de actividades de phishing, o de cualquier tipo de competencia desleal.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. No obstante, el Demandado envió dos comunicaciones al Centro, en fechas 13 de mayo y 4 de junio de 2025, en las que indicaba que “la empresa está en Concurso de Acreedores y personalmente no tengo ningún interés en renovar ese dominio” y “Como ya dije en email anterior, la empresa está en Concurso de Acreedores, y no tengo ningún interés personal en mantener ese dominio. Para cualquier aclaración quedo a su disposición”.

## **6. Debate y conclusiones**

Habida cuenta de las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto tendrá en consideración a la hora de valorar las circunstancias del presente caso tanto las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP como 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**

La Demandante ha acreditado documentalmente su titularidad sobre las Marcas AVIANCA y AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, ambas referidas en los Antecedentes de Hecho. Así, el Experto concluye que la Demandante dispone de Derechos Previos sobre dichas marcas a los efectos del Reglamento.

Por otra parte, la comparación de los Derechos previos de la Demandante con el nombre de dominio en disputa evidencia cómo este último reproduce la Marca AVIANCA en su totalidad, así como los elementos predominantes de la Marca AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES. Por ello, en

opinión del Experto, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos previos de la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7). La presencia del dominio de nivel superior de código de país “com.es” en el nombre de dominio en disputa no desvirtúa esta conclusión, al obedecer la misma a un requisito técnico. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1,

De este modo, a la vista de lo anterior, este Experto considera probada la primera de las circunstancias exigidas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El artículo 2 del Reglamento requiere la demostración por parte de la demandante de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez efectuada dicha demostración prima facie, correspondería al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Resulta oportuno señalar, atendiendo a las circunstancias del presente caso, que los expertos tienden a evaluar los derechos o intereses legítimos del demandado en el presente, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias prevalecientes en el momento de la presentación de la Demanda (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11). De este modo, el Experto evaluará los derechos o intereses legítimos del Demandado atendiendo a las circunstancias prevalecientes en el momento de la presentación de la Demanda.

Una vez indicado lo anterior, el Experto nota que la documentación que obra en el expediente permite constatar que el Demandado fue administrador de una sociedad (en lo sucesivo “la Sociedad”) que efectuó, con anterioridad a la presentación de la Demanda, una oferta de venta de los servicios ofertados por la Demandante. A este respecto, si bien no ha sido aportado documento alguno acreditativo de la finalización de la relación contractual ente la Demandante y la Sociedad, la Demandante ha señalado que dicha finalización ha tenido lugar y probado documentalmente que el 15 de agosto de 2024 se inscribió en el Registro Mercantil la disolución de la Sociedad. A este respecto, el Demandado ha indicado en sus comunicaciones al Centro que “la empresa está en Concurso de Acreedores”, sin desmentir las afirmaciones de la Demandante sobre la finalización de dicha relación contractual.

Por otra parte, junto con lo arriba expuesto, el Experto nota que ni el Contrato ni ningún otro documento aportado por las partes reflejan que la Demandante autorizase a la Sociedad, y aún menos al propio Demandado, para utilizar sus marcas en el nombre de dominio en disputa. Es más, el contenido del Contrato parece ir justamente en el sentido contrario, al disponer que el mismo no otorgaba a la Sociedad derecho o título alguno sobre los elementos constitutivos de la imagen corporativa de la Demandante, incluyendo su nombre o marcas, debiendo abstenerse de intentar efectuar su registro a nombre propio o de terceros, como pudiera ser por ejemplo el Demandado.

Así pues, atendiendo a las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante, unidas a las consideraciones arriba expuestas, así como a la falta de uso activo del nombre de dominio en disputa en el momento de presentación de la Demanda, permiten considerar al Experto que la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, el Experto quisiera señalar que, pese a que el Demandado ha contado con la oportunidad de rebatir las manifestaciones efectuadas por la Demandante, así como de exponer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sus comunicaciones al Centro se limitaron a trasladar su falta de interés en renovar o mantener el nombre de dominio en disputa y a informar de que su empresa estaba en concurso de acreedores. Por tanto, cabe concluir que el Demandado no ha desvirtuado la demostración prima facie realizada la Demandante. A este respecto, el cambio de uso del nombre de

dominio en disputa, realizado con posterioridad a la presentación de la Demanda, tampoco contribuirá en opinión del Experto a rebatir tal demostración prima facie.

Finalmente, el Experto considera que, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la Marca AVIANCA de la Demandante, así como los elementos predominantes de su Marca AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, siendo además enormemente similar a sus nombres de dominio <aviancaexpress.com> y <aviancaexpress.co>, el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1).

De este modo, a la vista de lo expuesto, este Experto considera probada la concurrencia de la segunda de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

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

Si bien el Reglamento no exige la acreditación acumulativa del registro y el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea entrar a valorar ambas cuestiones en la presente Decisión.

En relación con el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que la documentación aportada al expediente no refleja una posible autorización expresa de la Demandante al Demandado, para registrar sus marcas en el nombre de dominio en disputa. Al contrario, atendiendo a la aparente falta de autorización expresa de la Demandante a la Sociedad en el Contrato para registrar el nombre de dominio en disputa, expuesta en el apartado anterior, difícilmente podría entenderse que el propio Demandado (quien no era parte del Contrato) hubiera contado con consentimiento o permiso alguno para ello en virtud del mismo, por lo que cabe concluir que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado tuvo lugar con pleno conocimiento de las marcas de la Demandante y sin conocimiento o consentimiento de esta. Asimismo, frente a la exposición de estos hechos por parte de la Demandante en su Demanda, negando la existencia de cualquier tipo de permiso al Demandado o a la Sociedad, y aportando documentación en apoyo de tales manifestaciones, el Demandado obvió cualquier tipo de declaración o alusión sobre esta cuestión en sus dos comunicaciones al Centro, limitándose a señalar su falta de interés en la renovación del nombre de dominio en disputa. De este modo, todo lo anteriormente expuesto permite al Experto inferir, en el balance de las probabilidades, que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado en sus comunicaciones nada que permita al Experto concluir de otra manera.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que el empleo del mismo para albergar un sitio web en el que meramente se indica que el mismo se halla “en construcción” ha de ser considerado, a la vista de las circunstancias del caso, como una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3). Ello es así dada la reproducción íntegra que se efectúa de las Marca AVIANCA (así como parcial de la Marca AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES) en el nombre de dominio en disputa sin contar con autorización de la Demandante para ello, la enorme similitud que el mismo guarda con los nombres de dominio <aviancaexpress.com> y <aviancaexpress.co> de la Demandante, lo que sin duda generará su posible confusión, y, finalmente, el silencio del Demandado a la hora de presentar pruebas sobre sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el cual refuerza esta conclusión.

Finalmente, el Experto estima que la actual utilización del nombre de dominio en disputa para ofrecer cursos de formación de una tercera compañía constituye un aprovechamiento indebido de las Marcas AVIANCA y AVIANCA EXPRESS ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES de la Demandante, así como un intento de atraer intencionadamente y con ánimo de lucro a los usuarios de Internet al sitio web del Demandado alojado bajo el nombre de dominio en disputa, entrañando un uso de mala fe a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

De este modo, a la vista de lo expuesto, este Experto considera probada la concurrencia de la tercera de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

## **7. Decisión**

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

Francisco Salamero Laorden  
Experto  
Fecha: 19 de junio de 2025