CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Arajet S.A. c. Yonny Rodríguez, Yar Productions LLC
Caso No. DDO2022-0003

1. Las Partes

La Demandante es Arajet S.A., República Dominicana, representada por GP Consultores, República Dominicana.

El Demandado es Yonny Rodríguez, Yar Productions LLC, Estados Unidos de América.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <arajet.com.do> y <arajet.do>.

El registrador de los nombres de dominio en disputa es NIC.DO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de octubre de 2022. El 11 de octubre de 2022, el Centro envió a NIC.DO por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 11 de octubre de 2022, NIC.DO 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (la "Política"), del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de noviembre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa dominicana que opera la línea aérea ARAJET, titular a través de su empresa socia Flycana Holdings Limited del siguiente registro marcario que consiste en la marca ARAJET en República Dominicana:

- Marca dominicana ARAJET n° 282204 registrada en fecha 2 de noviembre de 2021.

Los nombres de dominio en disputa <arajet.com.do> y <arajet.do> fueron ambos registrados el 5 de abril de 2022 y están inactivos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son idénticos a su marca ARAJET.

Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa ya que ambos fueron registrados luego que la línea aérea iniciara sus operaciones como ARAJET y se conociera su publicidad en los medios de comunicación masivos y redes sociales.

Finalmente, la Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe ya que, siendo la marca ARAJET de la Demandante conocida en República Dominicana como la línea aérea dominicana, el Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa, que incorporan la marca de la Demandante, con la probable finalidad de utilizarlos para 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 de la Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que un demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. El nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que el Demandante tiene derechos

El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca ARAJET y que los nombres de dominio en disputa <arajet.com.do> y <arajet.do> son idénticos a la marca de la Demandante.

Cabe precisar que el dominio geográfico de nivel superior (por sus siglas en inglés "ccTLD"), en el presente caso ".do" y ".com.do", por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. Ver la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").[1]

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, ya que este último no cuenta con una marca registrada, no es corrientemente conocido por los nombres de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.

En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

Los nombres de dominio en disputa están ambos inactivos y el Experto considera que su falta de uso no es susceptible de otorgar al Demandado un derecho o un interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa.

Asimismo, el Experto nota la composición de los nombres de dominio en disputa que reproducen de manera idéntica la marca ARAJET de la Demandante, lo que conlleva un riesgo implícito elevado de confusión por asociación con la Demandante y su marca. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

---

[1] Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a las decisiones y a la doctrina adoptadas bajo la Política UDRP.

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

El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o

(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o

(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

En cuanto a la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, la marca ARAJET de la Demandante es conocida como línea aérea en la República Dominicana, aún antes de la fecha en la que se registraron los nombres de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró los nombres de dominio en disputa dada su identidad con las marcas de la Demandante. Ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por lo que concierne el uso, el hecho de que los nombres de dominio en disputa se encuentren inactivos lleva al Experto a considerar que el Demandado los posee de manera pasiva: esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que la "tenencia pasiva" de un nombre de dominio que incorpora una marca sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003). Ver la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) 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 los nombres de dominio en disputa, <arajet.com.do> y <arajet.do>, sean transferidos a la Demandante.

/Edoardo Fano/
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 6 de diciembre de 2022