

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Energía Bogotá S.A. ESP c. Juan Ricardo Ortega Lopez, GEB S.A.
Caso No. D2024-1503

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Colombia, representada por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Colombia.

El Demandado es Juan Ricardo Ortega Lopez, GEB S.A., Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gebsaesp.com>.

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es Squarespace Domains II LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 9 de abril de 2024. El 10 de abril de 2024 el Centro envió a Squarespace Domains II LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 12 de abril de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 17 de abril de 2024.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de 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 18 de abril de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de mayo de 2024. 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 10 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de mayo 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

1. La Demandante es una sociedad colombiana, que presta servicios de transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
2. La Demandante es titular de la marca GEB en Colombia en las clases 4, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42, registrada el 18 de septiembre de 2018:

Marca	Certificado	Clase	Expediente No.	Vigencia
	603110	4, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42	SD2018/0017536	18 de septiembre de 2028

3. El nombre de dominio de la Demandante <geb.com.co> se registró el 9 de noviembre de 2010.
4. El nombre de dominio en disputa se registró el 23 de octubre de 2023 y, de acuerdo con la Demanda, está siendo utilizado para usurpar la identidad de la Demandante para fraudulentamente desviar pagos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es una sociedad colombiana, que presta servicios de transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.

La Demandante es titular de la marca GEB en Colombia en las clases 4, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42.

La Demandante se identifica con la sigla GEB S.A. E.S.P.

El nombre de dominio en disputa reproduce totalmente las siglas de la Demandante.

El Demandado no está afiliado con el Demandante ni sus filiales.

El Demandado no ha sido autorizado para hacer uso de los signos distintivos de la Demandante.

El Demandado no tiene derecho ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.

El Demandado, suplantando la identidad del representante legal de la Demandante modificó en la Cámara de Comercio de Bogotá, el correo electrónico a “[...]@gebsaesp.com”, un día después del registro del nombre de dominio en disputa.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa para suplantar fraudulentamente la presencia digital de la Demandante con fines delictuales.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”

En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de 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”)).

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Con carácter previo, el Experto determinará el idioma del procedimiento. En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa; y, por último, en la Sección C se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante alega ser la titular exclusiva de la marca GEB en Colombia desde por lo menos el año 2018 para identificar productos y servicios de la clase 4, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42 internacional.

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 GEB y referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.

El certificado de registro marcario, es evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre la marca GEB.

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 GEB, agregando las siglas S.A. y E.S.P., que son parte de la sigla de la sociedad.

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios de nivel superior (“TLD” por sus siglas en inglés), como por ejemplo “.com”, “.biz”, “.edu”, “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que 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 dominio¹.

En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce íntegramente la marca GEB de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento adicional salvo las letras “saesp” correspondientes a las mencionadas siglas, generando que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con la marca de la Demandante.

En efecto, la inclusión de las siglas S.A. y E.S.P., en el nombre de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca GEB 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 GEB de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

B. 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 unánimemente 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 demandado².

¹ Ver *Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio*, Caso OMPI No. [D2012-1110](#).

² Ver *Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2012-0875](#); Ver también *F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services*, Caso OMPI No. [D2012-0474](#).

En el caso *Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI No. [D2001-0121](#), el experto sostuvo:

“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? 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”³ (traducción libre del Experto).

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.⁴ 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

³ “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”

⁴See *Do The Hustle, LLC v. Tropic Web*, Caso OMPI No. [D2000-0624](#).

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 alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa pues no hace uso del nombre de dominio y, por el contrario, de forma fraudulenta cambió el correo electrónico del representante legal de la Demandante para generar una apariencia de legalidad de su nombre de dominio.

La Demandante ha aportado evidencia de que el nombre de dominio en disputa se habría utilizado para suplantar a la Demandante cambiando, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, el correo electrónico del representante legal. 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 “GEB” 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 GEB.

(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 GEB S.A. 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 GEB 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.

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

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre 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 el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre 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 Demandado se ha hecho pasar por la Demandante y ha suplantado la identidad de su representante legal ante una autoridad de registro (la Cámara de Comercio de Bogotá).

El Experto considera que el hecho que el Demandado haya escogido GEB 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 América Latina, y el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad del representante legal de la Demandante.

En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado conocía la marca de la Demandante. 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 crear confusión con la marca de la Demandante.

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 UDRP⁵. Al respecto el experto en *Aktiebolaget Electrolux v. Jorge Ariel Figueroa Rodríguez*, Caso OMPI No. [D2011-1311](#), determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).

Por otra parte, hacerse pasar por el representante legal de la Demandante para cambiar la información oficial de contacto, es indicativo de mala fe, puesto que es clara su intención fraudulenta, que además puede perturbar la actividad comercial de la Demandante y afectar su reputación.

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.

⁵ Ver *LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung*, Caso OMPI No. [D2012-2491](#).

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, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <gebsaesp.com> sea transferido al Demandante.

/Fernando Triana/

Fernando Triana

Experto Único

Fecha: 31 de mayo de 2024