

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Naturgy Energy Group, S.A. c. Cristina Vergara
Caso No. D2024-0484

1. Las Partes

La Demandante es Naturgy Energy Group, S.A., España, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es Cristina Vergara, España, representada por Abogados Ramírez García, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del 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 1 de febrero de 2024. El 2 de febrero de 2024 el Centro envió a Squarespace Domains II LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2024 el Registrador envió su respuesta al Centro, vía correo electrónico, y confirmó que la Demandada es la persona que figura como registrante. El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de marzo de 2024. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de febrero de 2024.

El Centro nombró a Iris Quadrio como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de marzo 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 empresa española fundada en 1943 que opera en los sectores eléctrico y gasístico y actualmente cotiza en el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española (IBEX 35).

Desde sus orígenes la Demandante ha protagonizado numerosas operaciones mercantiles de fusión y absorción. En 1992, comenzó su expansión internacional bajo el nombre "GRUPO GAS NATURAL", entre 2005 y 2009 la Demandante se afianzó en el sector eléctrico, en 2009 pasó a llamarse "GAS NATURAL FENOSA" y finalmente en 2018 adoptó el nombre "NATURGY".

Actualmente, la Demandante asegura ser la empresa líder en el sector del gas en España y un claro referente en el sector eléctrico. Cuenta con más de 16 millones de clientes, una cuota de mercado del 69% en la distribución de gas en España y un capital humano de más de 6.982 trabajadores. De acuerdo con el Informe del Primer Trimestre de 2021, ha alcanzado en ese período una cifra de ventas ordinarias de 4.681 millones de euros.

Asimismo, tal como se evidencia en los Anexos 6 y 7, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha declarado que NATURGY es una marca renombrada. La Demandante es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

La Demandante es titular de las marcas NATURGY (mixta) No. 3728550 y NATURGY (denominativa) No. 3665210, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en todas las clases del nomenclador, desde la 1 a la 45. La Demandante también indicó que es titular de las marcas "NATURGY" (mixta) Reg. No. 017.931.439 en clases 4, 7, 9, 35, 37, 39, 40 y 42 y de NATURGY (denominativa) Reg. No. 016.692.527 en las clases 4, 7, 9 y 35 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En relación con los registros ante la EUIPO, el Panel confirmó que: (i) el registro de la marca NATURGY (mixta) no comprende la clase 7 pero si cubre las clases 4, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42 y que (ii) el registro de la marca NATURGY (denominativa) tampoco comprende la clase 7 pero si cubre las siguientes clases 4, 9, 11, 35, 37, 39, 40 y 42.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 23 septiembre de 2021 y se vincula con una página web inactiva con un error de DNS.

Por último, la Demandante ha intentado solucionar este caso en forma amistosa al margen de este procedimiento administrativo. A tal fin, el 6 de noviembre de 2023 se comunicó con la Demandada, pero no ha recibido respuesta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que ha cumplido con cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca NATURGY, sobre la que la Demandante tiene derechos prioritarios.

La Demandante alega que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y que no está relacionada de modo alguno con la Demandante. No se ha concedido a la Demandada licencia ni autorización alguna para hacer uso de la marca de la Demandante NATURGY ni para solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por último, la Demandante alegó que la Demandada es titular pasiva del nombre de dominio en disputa y que existe mala fe, tanto en el registro del nombre de dominio en disputa, como en el uso de este, con la única intención de beneficiarse de la reputación y prestigio que la Demandante ha forjado en el mercado.

B. Demandada

La Demandada presentó el escrito de contestación de demanda el 23 de febrero de 2024 mediante el cual consiente el recurso solicitado por la Demandante y presta su conformidad para la transferencia a favor de la Demandante del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, para que prospere la presente Demanda en relación con el nombre de dominio en disputa, la Demandante debe probar cada uno de los siguientes requisitos, a saber:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- (ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Panel considera que la Demandante tiene derechos marcarios sobre la marca NATURGY en virtud de los numerosos registros de marca mencionados en la sección 4. “Antecedentes de Hecho”.

Conforme a lo dispuesto en la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”), para evaluar la posible confusión entre una marca y un nombre de dominio en disputa, se realiza una comparación simple y lógica entre ambos. En esencia, se examinan los elementos textuales del nombre de dominio en disputa y de la marca relevante para determinar si la marca es discernible en el nombre de dominio en disputa.

El Panel considera que el nombre de dominio en disputa <naturgyclientes.com> incluye en su totalidad la marca NATURGY de la Demandante y que, la palabra “clientes” es un elemento descriptivo que no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

Además, el dominio de nivel superior genérico “.com” (“gTLD”) se considera un requisito de registro estándar y, por lo general, no se tiene en cuenta en virtud del primer elemento de la prueba de confusión tal como se establece en la sección 1.11.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

En base a lo anterior, el Panel considera que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca NATURGY sobre la que la Demandante tiene derechos y por ello, concluye que la Demandante ha acreditado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Sección 4.c) de la Política establece una lista de circunstancias en las que la Demandada puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque en los procedimientos UDRP la responsabilidad de probar recae sobre el demandante, se ha reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede ser una tarea compleja debido a la naturaleza de “probar una negativa”, lo que implica la

necesidad de información que generalmente está principalmente bajo el conocimiento o control del demandado. Por lo tanto, cuando el demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la responsabilidad de prueba sobre este aspecto se traslada al demandado, quien debe presentar pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no proporciona tales pruebas pertinentes, se considerará que el demandante ha cumplido con el segundo elemento. ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), Sección 2.1).

La Demandante alega no haber autorizado, licenciado o permitido a la Demandada el registro o uso del nombre de dominio en disputa, ni el uso de la marca NATURGY. Tampoco existe ninguna otra prueba en el expediente que sugiera que la Demandada tenga o pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Más aún, la Demandante considera que la Demandada intenta aprovecharse de su buen nombre y reputación, intentando vincularse con la actividad económica de NATURGY.

Adicionalmente, la Demandada es titular pasiva del nombre de dominio en disputa, por lo que el Panel considera que la Demandada no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de productos y servicios de buena fe. Por último, la utilización de la marca de la Demandante combinada con el término “clientes”, conlleva un riesgo de afiliación implícita que no puede constituir un uso legítimo. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

El Panel concluye que la Demandante ha acreditado el segundo elemento de la Política.

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

El Panel observa que, a los efectos de la Sección 4.a) iii) de la Política, la Sección 4.b) de la Política establece ciertos escenarios no taxativos que, si el Panel considera que concurren, constituirán prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

En este sentido, la Demandante ha aportado pruebas que acreditan que su marca registrada NATURGY es reconocida y ha sido utilizada muchos años antes de que la Demandada registrara el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, al registrar el nombre de dominio en disputa, es muy probable que la Demandada conociera la marca NATURGY de la Demandante y la haya elegido para generar confusión entre los usuarios de Internet.

Por lo tanto, el Panel considera que la Demandada debía tener conocimiento de la existencia de la Demandante y de su marca NATURGY cuando registró el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, y de acuerdo con la Sección 3.1.4 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), el Panel presume que la inclusión en su totalidad de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa tiene como objetivo crear confusión en el público consumidor y, por ello, considera que dicho nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

A su vez, si bien el nombre de dominio en disputa redirige a una página web inactiva, grupos de expertos en otros casos han considerado que la falta de uso de un nombre de dominio no impide concluir que el mismo se haya registrado y esté siendo usado de mala fe, en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva.

Por último, el hecho de que la Demandada haya omitido responder la carta de la Demandante para intentar resolver este asunto de forma amistosa al margen de este procedimiento administrativo, es una prueba más de la mala fe de la Demandada en el uso del nombre de dominio en disputa.

El Panel concluye que la Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con la Sección 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio en disputa <naturgyclientes.com> sea transferido al Demandante.

/Iris Quadrio/

Iris Quadrio

Experto Único

Fecha: 28 de marzo de 2024