

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

### **ELECNOR, S.A c. Raul Garcia Mendez**

### **Caso No. D2024-1161**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es ELECNOR, S.A, España.

El Demandado es Raul Garcia Mendez, España.

#### **2. Los Nombres de Dominio y los Registradores**

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <elecnorsa.com> y <elecnorsa.store>.

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 18 de marzo de 2024. El 18 de marzo de 2024 el Centro envió a IONOS SE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 19 de marzo de 2024 IONOS SE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres 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 19 de marzo 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 25 de marzo de 2024.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda 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 25 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de abril de 2024. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación de la Demanda el 17 de abril de 2024.

El Centro nombró a Iris Quadrio como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de abril de 2024. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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 compañía española líder en los sectores de infraestructura, energías renovables y tecnología con presencia en más de 50 países, habiendo alcanzado un beneficio neto de EUR 110,1 millones en el 2023.

La Demandante es titular de diversas marcas registradas desde al menos 1986-1987, entre otras, la marca "ELEC NOR" Reg. No. 9496746 en las clases 37, 40 y 42 y Reg. No. 10572857 en las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 38, 41 y 45 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); Reg. No. 1159100 en la clase 16, Reg. No. 1159101 en la clase 19, Reg. No. 1159106 en la clase 42, Reg. No. 2822835 en las clases 35 y 39, Reg. 2868917 en las clases 38 y 40 y Reg. No. 2957988 en las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); y Reg. No. 9496746 en las clases 37, 40 y 42, Reg. No. 10572857 en las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 38, 41 y 45 de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO).

La Demandante tiene presencia en internet, principalmente, a través de los sitios web "www.elec nor.com" y "www.grupoelec nor.com".

Ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados el 15 de enero de 2024 y redirigen a una *parking page* de IONOS donde se lee "Este dominio ya ha sido registrado. Este dominio ya se encuentra registrado con IONOS y ahora es accesible online. Si eres el propietario del dominio puedes acceder y administrar tu dominio aquí".

Por último, la Demandante ha intentado resolver este caso de forma amistosa al margen de este procedimiento administrativo. En efecto, el 17 de enero de 2024 se comunicó con el Demandado, pero no ha recibido respuesta.

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

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

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con su marca ELEC NOR.

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, ni está relacionado de modo alguno con la Demandante. No se ha concedido al Demandado licencia ni autorización alguna para hacer uso de la marca de la Demandante ELEC NOR ni para solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa.

Por último, la Demandante alegó que el Demandado es titular pasivo de los nombres de dominio en disputa y que existe mala fe, tanto en el registro de los nombres de dominio en disputa, como en el uso de estos, con la única intención de beneficiarse de la reputación y prestigio que la Demandante ha forjado en el mercado.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

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

- (i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos, o confusamente similares, 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 a los nombres de dominio en disputa;
- (iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe.

### A. Identidad o similitud confusa

La Experta considera que la Demandante tiene derechos marcarios sobre la marca ELECNOR en virtud de los numerosos registros de marca mencionados en la sección 4. “*Antecedentes de Hecho*”.

Conforme lo dispuesto en la sección 1.7 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](#)”), para evaluar la posible similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio en disputa, se realiza una comparación razonada pero relativamente sencilla 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.

La Experta considera que el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca ELECNOR de la Demandante y que dicha marca es reconocible dentro de los nombres de dominio en disputa. En consecuencia, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a la marca de la Demandante a los efectos de la Política. Sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). Aunque la adición de otros términos puede influir en la evaluación del segundo y tercer elemento, la Experta considera que, en este caso, la adición de la abreviatura “SA”, en nada impide concluir que existe similitud confusa con el nombre de dominio en disputa.

Además, los dominios de nivel superior genérico “.com” y “.store” (“gTLD”) se consideran un requisito de registro estándar y, por lo general, no se tienen en cuenta en el análisis del primer elemento tal como se establece en la sección 1.11.1 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En base a lo anterior, la Experta considera que los nombres de dominio en disputa incorporan en su totalidad la marca ELECNOR 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 el Demandado 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 elaborada por la OMPI 3.0](#), Sección 2.1.

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

Adicionalmente, el Demandado es titular pasivo de los nombres de dominio en disputa, por lo que la Experta considera que el Demandado no está haciendo uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de productos y servicios de buena fe. Por último, la utilización de la marca ELECNOR de la Demandante combinada con las siglas "SA", conlleva un riesgo de afiliación implícita que no puede constituir un uso legítimo. En este caso, la adición de la abreviatura "SA", conlleva un riesgo de una posible afiliación implícita por ser dicha abreviatura parte de la razón social de la Demandante.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), Sección 2.5.1.

La Experta concluye que la Demandante ha acreditado el segundo elemento de la Política.

### **C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe**

La Experta 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 la Experta 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 ELECNOR es reconocida y ha sido utilizada muchos años antes de que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, al registrar los nombres de dominio en disputa, es muy probable que el Demandado conociera la marca ELECNOR de la Demandante y la haya elegido para generar confusión entre los usuarios de Internet.

Por lo tanto, la Experta considera que el Demandado debía tener conocimiento de la existencia de la Demandante y de su marca ELECNOR cuando registró los nombres de dominio en disputa. En consecuencia, y de acuerdo con la Sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), la Experta presume que la inclusión en su totalidad de la marca de la Demandante en los nombres de dominio en disputa tiene como objetivo crear confusión en el público consumidor y, por ello, considera que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe. Más aun teniendo en cuenta que el Demandado proporcionó una dirección de España donde opera principalmente la Demandante.

A su vez, grupos de expertos en otros casos han considerado que la falta de uso de un nombre de dominio no impide concluir que el nombre de dominio se haya registrado y este siendo usado de mala fe, en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva, tal como sucede con los nombres de dominio en disputa.

Por último, el hecho de que el Demandado haya omitido responder la carta de la Demandante para intentar resolver este asunto de forma amistosa al margen de este procedimiento administrativo, sin que haya participado en el procedimiento, apoya la conclusión de la mala fe del Demandado.

La Experta concluye que la Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio, <elecnorsa.com> y <elecnorsa.store> sean transferidos al Demandante.

*/Iris Quadrio/*

**Iris Quadrio**

Experta Única

Fecha: 9 de mayo de 2024