

DECISIÓN DEL EXPERTO

Elecnor, SA c. R. G. M
Caso No. DES2024-0015

1. Las Partes

La Demandante es Elecnor, SA, España, representada por Clarke, Modet & Co., España.

El Demandado es R. G. M., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de abril de 2024. El 17 de abril de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de abril de 2024, 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación, desvelando el/los registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa.

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 23 de abril de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 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 14 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 16 de mayo de 2024, 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

a) La Demandante es una de las corporaciones líderes en el desarrollo, construcción y explotación de proyectos a través de dos grandes áreas de negocio. En la primera de estas áreas de negocio, la de las infraestructuras, realiza proyectos de ingeniería, construcción y servicios; y en la segunda, la de concesiones, promueve, busca financiamiento y administra los activos de transmisión y generación de energía.

La Demandante es la sociedad matriz de un grupo formado por cerca de 80 empresas y 22.000 trabajadores, con presencia en España y en más de 50 países. En el año 2023, el grupo empresarial obtuvo un beneficio neto de 110,1 millones de euros.

Con casi 65 años de historia, la Demandante se ha convertido en uno de los grupos empresariales españoles más destacados y un referente en los sectores de infraestructuras, energías renovables y generación de energía.

b) La Demandante posee numerosos registros de marcas con la denominación ELEC NOR, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Entre otros, la Demandante aporta los siguientes certificados de registro de marcas:

- Marca de la Unión Europea núm. 009496746, ELEC NOR, figurativa, registrada el 4 de abril de 2011 en las clases 37, 40 y 42.

- Marca de la Unión Europea núm. 010572857, ELEC NOR, figurativa, registrada el 15 de junio de 2012 en las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 38, 41 y 45.

- Marca Española núm.M2822835(9), ELEC NOR, mixta, registrada el 29 de agosto de 1986 en las clases 35 y 39.

c) La Demandante es titular del nombre de dominio <elecnor.com>, así como otros nombres de dominio tales como <elecnor.es>, <elecnor.eu>, <eleonor.mx>, entre otros.

d) El Demandado es el titular del nombre de dominio en disputa <elecnorsa.es>, registrado el 15 de enero de 2024, el cual resuelve a una página web del agente registrador IONOS.

e) La Demandante trató de contactar con el Demandado por medio del envío de varias comunicaciones, sin obtener respuesta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante indica que es la titular de un extenso porfolio de marcas registradas con la denominación ELEC NOR en todo el mundo y para numerosas actividades. La marca registrada más antigua tiene fecha del año 1986, aunque la Demandante indica que se utiliza, al menos, desde el año 1958.

La Demandante afirma que la adición de la abreviatura "SA" no evita la confusión, al contrario, la acerca más a la denominación social de la Demandante, incrementando así una posible asociación o vinculación con ella.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a las marcas previas de sus titularidad e idéntico a su denominación social (i.e., Elecnor, S.A.)

A.2. La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por los siguientes motivos:

- a) Nunca se ha conocido al Demandado asociado a esta denominación;
- b) El Demandado no ha adquirido derechos de marca sobre la denominación correspondiente;
- c) El Demandado no tiene relación con la Demandante ni ésta ha dado su permiso para usar su razón social ni sus marcas registradas y/o cualquier otra denominación que se preste a confusión y asociación con la suya propia; y
- d) La Demandante ha enviado al Demandado varias comunicaciones con el fin de solucionar este problema y nunca ha recibido respuesta.

A.3. La Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe ya que considera poco probable que el Demandado no conociera las marcas de la Demandante en el momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa. Ello, debido a la fuerte reputación y presencia en Internet de sus marcas registradas, así como a la propia notoriedad de la marca, buscando crear una asociación, un patrocinio o un falso respaldo que la Demandante califica como "mala fe oportunista".

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

(ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y

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

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <elecnorsa.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y evaluar si su identidad o similitud llegan al punto de causar confusión.

Dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”. De tal forma, existe una identidad casi total entre el dominio de segundo nivel <elecнора> y el vocablo “elecнor”, objeto de protección marcaria en España, por razón de la titularidad del Demandante sobre diversas marcas con efectos en el territorio español.

En opinión del Experto, el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante puesto que incorpora la marca ELECNOR en su totalidad y añade la contracción “SA”, adición que -a mayor abundamiento-, significa Sociedad Anónima y que no aporta distanciamiento con la marca, sino todo lo contrario ya que puede asociarse al origen empresarial de la misma al ser, ELECNOR, S.A., la forma societaria o razón social de la Demandante (denominación de una entidad válidamente registrada en España, derecho protegido bajo el Reglamento dentro del concepto de Derechos Previos).

De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión al reproducirse íntegramente la marca ELECNOR.

Resulta, por lo tanto, evidente que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo (i.e., *probatio diabolica*), lo cual muchas veces resultaría imposible –como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherente con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y éste último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- Nunca se ha conocido al Demandado asociado a esta denominación.
- El Demandado no ha adquirido derechos de marca sobre la denominación correspondiente.
- El Demandado no tiene relación con la Demandante, ni ésta ha dado su permiso para usar ni su razón social ni sus marcas registradas y/o cualquier otra palabra que se preste a confusión y asociación.
- El Demandado no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por la Demandante con el fin de solucionar la controversia en relación con el nombre de dominio en disputa, así como el registro de otros dos nombres de dominio controvertidos bajo dominios de nivel superior genéricos.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o

(v) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante relativa a sus Derechos Previos materializados en las marcas Internacionales con efectos en la Unión Europea y, en consecuencia, en España, registradas como ELECNOR, así como de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca, se deduce la existencia de indicios suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado tenía conocimiento de la marca ELECNOR de la Demandante.

Asimismo, la ausencia de contestación a los distintos requerimientos remitidos por la Demandante así como en el presente procedimiento, y la falta de prueba en contrario, llevan a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 31 de mayo de 2024