

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Naturgy Energy Group, S.A. c. Joan Carbonell

Caso No. D2022-3755

1. Las Partes

El Demandante es Naturgy Energy Group, S.A., España, representada por H&A Abogados, S.L., España.

El Demandado es Joan Carbonell, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gnaturalfenosa.cat>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es 10dencehispahard, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2022. El 10 de octubre de 2022 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de octubre de 2022 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 al Demandante en fecha 11 de octubre de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 12 de octubre de 2022.

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 17 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 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 7 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de noviembre de 2022. 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

El Demandante es una empresa española líder en los sectores eléctricos y gasístico que se denominó Gas Natural Fenosa entre los años 2009 y 2018, año en que su razón social pasó a ser Naturgy Energy Group S.A.

El Demandante es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

El Demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca con efectos en España que incluyen la denominación GAS NATURAL FENOSA y similares. En concreto se han acreditado los siguientes registros de marca inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea:

- Registro de marca española nº 2925498 GAS NATURAL FENOSA en clases 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Registro de marca española nº 2925504 GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Registro de marca española nº 2929833 GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 41 y 45;
- Registro de marca española nº 370102 GROWK GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 9 y 42;
- Registro de marca española nº 2999933 ENGINEERING GAS NATURAL FENOSA (mixta) en clases 35, 36, 37, 38, 40 y 42;
- Registro de marca española nº 3003640 MUSEO DEL GAS GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 16, 36 y 41;
- Registro de marca española nº 1230357 GAS NATURAL (mixta) en clase 4;
- Registro de marca española nº 1230358 GAS NATURAL (mixta) en clase 35;
- Registro de marca española nº 1679974 GASNATURAL (mixta) en clase 16;
- Registro de marca española nº 2849821 GAS NATURAL CATALUNYA en clases 4, 11, 16, 37 y 39;
- Registro de marca española nº 2849823 GAS NATURAL MADRID en clases 4, 11, 16, 37 y 39;
- Registro de marca española nº 2953867 UNION FENOSA (mixta) en clases 9,35,39,40 y 41;
- Registro de marca española nº 3031508 LEDPARKING GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 9, 11, 37, 41 y 42;
- Registro de marca española nº 3601093 NEDGIA (mixta) en clases 1 a 45;
- Registro de marca de la Unión Europea nº 000039628 GASNATURAL (mixta) en clases 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 35, 37, 39 y 42;
- Registro de marca de la Unión Europea nº 009202615 GASNATURAL FENOSA (mixta) en clases 4, 9, 11, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Registro de marca de la Unión Europea nº 015143894 NEDGIA (mixta) en clases 4, 9, 37, 39, 40 y 42.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de julio de 2021. De conformidad con la evidencia presentada por el Demandante, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado (en la actualidad carece de contenido) para dirigir a una página web en la que se han ofrecido servicios idénticos a los del Demandante, haciéndose referencia a las marcas GAS NATURAL FENOSA y NEDGIA del Demandante.

Antes de iniciar el Procedimiento, el Demandante envió un requerimiento al Demandado solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa, pero este no atendió las exigencias del Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante, en su escrito de demanda, hizo constar las siguientes afirmaciones y argumentos.

El Demandante es una empresa española fundada en el año 1943, líder en los sectores eléctrico y gasístico en España y que actualmente cotiza en el IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española.

Desde sus inicios el Demandante ha protagonizado numerosas operaciones mercantiles de fusión y absorción, que han dado lugar a diversos cambios en su denominación social siendo esta GAS NATURAL FENOSA entre 2009 y 2018, en paso a denominarse NATURGY.

El Demandante es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha declarado la notoriedad de la marca NATURGY, que es la sucesora de las marcas GAS NATURAL FENOSA.

El Demandante es titular de más de 600 registros de marca en todo el mundo y muchas de ellas tienen como elemento denominativo GAS NATURAL, GAS NATURAL FENOSA, UNION FENOSA, NEDGIA o NATURGY.

El nombre de dominio en disputa reproduce 14 de las 16 letras de la denominación GAS NATURAL FENOSA, y es cuasi idéntico a las marcas registradas del Demandante, por lo que existe un evidente riesgo de confusión.

El Demandante no ha otorgado ningún tipo de autorización o licencia a ningún tercero para poder registrar como nombre de dominio los términos “gas natural fenosa” o similares, siendo inexistente la relación comercial con el Demandado, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

El Demandado no es titular de ningún derecho de propiedad industrial sobre las denominaciones “gas natural fenosa” o “nedgia”.

El sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa está siendo usado para suplantar la identidad del Demandante publicitando servicios idénticos y usando la otra marca comercial del Demandante NEDGIA.

El Demandante con anterioridad al inicio de este procedimiento, intentó solucionar amistosamente el conflicto mediante requerimiento enviado a quien entendía el Demandado y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa, pero no se atendieron sus exigencias.

El interés principal del Demandado en registrar el nombre de dominio en disputa, es el de producir confusión a los usuarios y consumidores de los servicios propios de la demandante, y dirigirlos a su página web con la única finalidad de sacar provecho de signos distintivos tan conocidos como GAS NATURAL FENOSA, NATURGY y NEDGIA, y obtener beneficio.

El Demandado no pretende hacer un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa ya que persigue confundir a los consumidores y obtener un beneficio económico, por lo que ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa, a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar: i) que 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) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha acreditado ser titular de diversos registros de la marca GAS NATURAL FENOSA.

La marca del Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa <gnaturalfenosa.cat>. Por consiguiente, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca del Demandante, por lo que queda acreditada la concurrencia del primero de los requisitos del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca GAS NATURAL FENOSA del Demandante, y el contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa acreditado por el anexo 7 del escrito de Demanda, claramente conectado con los sectores de actividad del Demandante, no resulta razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

- El Demandante ha acreditado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

- La ausencia de contestación formal a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* del Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto debe señalar que el nombre de dominio en disputa es cuasi idéntico a algunas de las marcas del Demandante cuya existencia y vigor han sido acreditados, por lo que atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa y al contenido de la página web a la que el mismo dirige, el Experto considera que existe un riesgo de crear confusión por asociación con las marcas del Demandante. Los expertos de la Política Uniforme han considerado que los nombres de dominio idénticos o confusamente similares a la marca de un demandante que guardan relación con el negocio de un demandante, conllevan un riesgo de confusión por asociación con las marcas del Demandante.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el párrafo 4(a) de la Política.

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

Este Experto considera que el Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para concluir que concurre la mala fe en el proceder del Demandado.

Ante todo, el Experto entiende que ha quedado acreditado que GAS NATURAL FENOSA es una denominación ampliamente conocida o incluso renombrada en España y que identifica al Demandante, a pesar de que su razón social ha ya sido modificada a NATURGY. A ello, debe unirse que el Demandante conserva en vigor registros de marca que incluyen GAS NATURAL FENOSA.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, no permite alcanzar otra conclusión que la de que el registro de “gnaturalfenosa” como nombre de dominio no se debe a una creación o invención independiente del Demandado sino a un comportamiento llevado a cabo con pleno conocimiento de la existencia de la marca GAS NATURAL FENOSA de un tercero. Esta premisa se ve además apoyada por el uso que se ha realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa en el que ha publicitado servicios idénticos a los que presta el Demandante, incluyendo en la información a la que accedían los usuarios otras denominaciones propias del Demandante, como NATURGY o NEDGIA, también protegidos a través de los correspondientes registros de marca.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web identificada por el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios del Demandante.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa y que queda igualmente cumplimentado el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a) 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 el nombre de dominio en disputa <gnaturalfenosa.cat> sea transferido al Demandante.

/Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes/

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes

Experto Único

Fecha: 24 de Noviembre de 2022