

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Sacyr Chile S.A. c. Rosco Rennell

Caso No. D2025-0048

### **1. Las Partes**

El Demandante es Sacyr Chile S.A., Chile, representado por Arturo Covarrubias Vargas y María José Arancibia Obrador, Chile.

El Demandado es Rosco Rennell, Chile.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sacyrchile.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Dattatec.com SRL (el “Registrador”).

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de enero de 2025. El 8 de enero de 2025, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de enero de 2025, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta en la que confirmaba que el Demandado figuraba como titular del registro y proporcionaba los datos de contacto.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación de la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política Uniforme”), el Reglamento para 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 16 de enero de 2025. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de febrero de 2025. El Demandado no contestó a la Demanda. El Centro informó a las Partes del inicio del nombramiento del Grupo de Expertos el 6 de febrero de 2025.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de febrero de 2025. 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 un grupo global de concesiones y desarrollo de infraestructuras que cotiza en el selectivo español Ibex 35. Está presente en más de 20 países, en cuatro continentes, en los que desarrolla proyectos innovadores de alto valor. Respecto a sus operaciones en Chile, desde 1996 construye y opera autopistas e infraestructura. Desde entonces, ha invertido más de 7.000 millones de dólares en diversos proyectos a través de tres líneas de negocio, desde Arica a Puerto Montt.

Entre sus obras destacan 2 aeropuertos, 14 rutas concesionadas y 7 hospitales. A través de Sacyr Agua, opera cuatro empresas de gestión del ciclo integral del agua en la región Metropolitana dando servicio a más de 550.000 habitantes a través de 5 empresas sanitarias. Implementó el primer pavimento en Chile realizado mediante la incorporación de polvo de caucho pretratado (RARx), lo cual permite rehabilitar y construir pavimentos en las carreteras con un menor impacto medioambiental.

El Demandante es titular de numerosos registros de marcas para SACYR o similar, para una amplia gama de productos y servicios, principalmente para bienes y servicios relacionados con la industria vial.

El Demandante posee los siguientes registros de marcas comerciales registrados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INAPI"), entre muchos otros, que son anteriores al nombre de dominio en disputa:

- (i) Registro No. 1296559, del 10 de mayo de 2019, SACYR, clase 6.
- (ii) Registro No. 1354259, del 20 de septiembre de 2021, SACYR, clase 40.
- (iii) Registro No. 1354260, del 20 de septiembre de 2021, SACYR, clase 40.

El Demandante también posee numerosos nombres de dominio que contienen la expresión "sacyr", incluyendo <sacyr.com>, lo que aumenta el riesgo de confusión con el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa fue utilizado para enviar correos electrónicos fraudulentos, suplantando la identidad de la Demandante.

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

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

El Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, el Demandante sostiene que el Demandado está intentando agregar tráfico en línea a través del nombre de dominio en disputa con fines fraudulentos y para causar confusión. El método de suplantación de tercero no sólo se utiliza para capitalizar el notorio reconocimiento de la marca SACYR, sino que también demuestra la intención del Demandado de dirigirse a los clientes del Demandante a través de una persona ficticia y con un nombre de dominio casi idéntico a <sacyr.com>.

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

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

En vista de la falta de respuesta efectiva por parte del Demandado, según los párrafos 5(e), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas del Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones en base a lo afirmado por el Demandante en su Demanda.

### A. Identidad o similitud confusa

Es bien sabido que el primer elemento funciona principalmente como un requisito fundamental. La prueba de legitimación (o umbral) para la confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)"), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o marca de servicio a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido derechos de marca comercial a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.3.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otro término, en este caso "chile", puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero, el Experto considera que la adición de dicho término no impide que se determine la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El Experto considera que se ha establecido el primer elemento de la Política.

### B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no posee licencia ni autorización alguna otorgadas por el Demandante que lo faculten para utilizar sus signos distintivos ni el nombre de dominio en disputa.

El Demandado supo o debió saber que el nombre de dominio en disputa reproducía la famosa marca SACYR del Demandante.

En el párrafo 4.c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política recae en el Demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de una "prueba negativa", lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba de este elemento se traslada al demandado para que presente pruebas pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recaiga en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto concluye que el Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la demostración prima facie del Demandante y no ha presentado ninguna prueba pertinente que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como los enumerados en la Política o de otro tipo.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad u otros tipos de fraude, nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.13.1.

El Experto considera que el segundo elemento de la Política ha quedado establecido.

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

El nombre de dominio reproduce indebidamente la famosa marca comercial SACYR del Demandante.

El Experto observa que, a los efectos del párrafo 4.a) iii) de la Política, el párrafo 4.b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitarse a ello, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán pruebas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

En el presente caso, el Experto observa que el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por un empleado del Demandante, utilizando sus marcas, tal como consta en el expediente, lo que tiene como objetivo perturbar los negocios del Demandante y provocar confusión en los consumidores, pretendiendo beneficiarse ilegítimamente.

El párrafo 4.b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio, por parte de un demandado, se realizan de mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad/usurpación de identidad u otros tipos de fraude, constituye mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.4. Habiendo revisado el expediente, el Experto concluye que el registro y uso inicial del nombre de dominio en disputa, por parte del Demandado, constituyen mala fe en virtud de la Política.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido el tercer elemento de la Política.

## **7. Decisión**

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

*/Felipe Claro/*

**Felipe Claro**

Experto Único

Fecha: 26 de febrero de 2025