

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. c. ANDRES

Caso No. DCO2023-0075

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Colombia, representada por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Colombia.

El Demandado es Andrés, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Mi.Com.Co (Central Comercializadora de Internet S.A.S).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de agosto de 2023. El 5 de septiembre de 2023 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de septiembre de 2023 el Registrador 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 (Redacted for Privacy). El Centro envió una comunicación al Demandante el 7 de septiembre de 2023 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 12 de septiembre de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con Demanda enmendada 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2023. 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 10 de octubre de 2023.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de octubre de 2023. 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 sociedad constituida, domiciliada y existente de conformidad con las leyes de Colombia.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca en Colombia:

- TGI GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTA (MIXTA), Certificado de registro No. 423393 vigente hasta el 29 de abril de 2031 para amparar productos de la clase 4 internacional.

- TGI GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTA (MIXTA), Certificado de registro No. 423398 vigente hasta el 29 de abril de 2031 para amparar servicios de la clase 37 internacional.

- TGI GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTA (MIXTA), Certificado de registro No. 423396 vigente hasta 29 de abril de 2031 para amparar servicios de la clase 39 internacional.

- TGI GRUPO EB, Certificado de registro No. 506965 vigente hasta el 9 de diciembre de 2024 para amparar servicios de la clase 37 internacional.

- TGI, Certificado de registro No. 598004 vigente hasta el 12 de julio 2028 para amparar productos y servicios de las clases 4, 16, 35, 36, 37, 39, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de marcas.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de Julio de 2023. El nombre de dominio en disputa se utilizó para enviar correos electrónicos fraudulentos, pretendiendo suplantar la identidad de un empleado de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es la matriz de un grupo empresarial dedicado principalmente a la transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala que cuenta con 11 filiales.

La Demandante tiene una filial, TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A., la cual está autorizada para operar en el comercio con la sigla TGI S.A., y para ofrecer servicios en el mercado con la marca TGI, de titularidad de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa reproduce sin autorización la totalidad del elemento nominativo de las marcas TGI, sin que la adición de la sigla "sa" sea suficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación para los consumidores, máxime teniéndose que esta expresión es usada comúnmente en Colombia para referirse al tipo societario de la sociedad anónima o que corresponde a la de la filial de la Demandante.

El Demandado no está afiliado con la Demandante ni con ninguna de sus filiales y no representa los derechos ni intereses de la Demandante.

El Demandado no goza de autorización alguna para realizar uso de las marcas de titularidad de la Demandante ni para registrar nombres de dominio que las contengan.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de crear una dirección de correo electrónico con apariencia institucional, pretendiendo suplantar la identidad de un empleado de la Demandante, para obtener provecho ilícito del engaño a sus proveedores.

El Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se utilice de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios vigentes. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre registro de la marca TGI en Colombia. La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca registrada en cuanto reproduce la marca TGI en el nombre de dominio en disputa en su totalidad. En el caso concreto, el Experto observa que el nombre de dominio en disputa reproduce de manera íntegra la marca de la Demandante y solamente agrega la expresión “sa” que corresponde a la sigla utilizada por mandato legal por las sociedades anónimas (o por acciones) en Colombia. Esta adición no evita que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

El Experto señala que los dominios de nivel superior (por sus siglas en inglés “TLD”), en este caso “.com.co”, no son tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa de los nombres de dominio en disputa con la marca registrada. Ello es así porque los TLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio. En este caso, la mencionada extensión no se tiene en cuenta para el análisis de identidad o similitud confusa. En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca TGI de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso *prima facie* de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado establecer derechos o intereses legítimos.

En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa. En particular ha demostrado, en las pruebas presentadas en el procedimiento, ser titular de derechos respecto del registro de marca TGI en Colombia.

A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso *prima facie* de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.

(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la marca de la Demandante TGI como parte dominante y reconocible en el nombre de dominio en disputa.

(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca TGI en el nombre de dominio en disputa.

(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(ii).

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

De acuerdo con la Política, la tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A tenor de lo previsto por la Política, la mala fe en el uso y registro de los nombres de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el párrafo 4(b) de la Política establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca de la demandante.

Las circunstancias que se dan en este caso ofrecen suficiente certeza respecto al pleno conocimiento que el Demandado tenía de las marcas de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa. Igualmente, el posterior uso que el Demandado hizo del mismo, vinculándolo de forma malintencionada con la Demandante y sus marcas, tampoco ofrecen muchas dudas respecto de la concurrencia de mala fe en su uso.

La utilización del nombre de dominio en disputa para un acto fraudulento de suplantación, sirviendo para el envío de mensajes de correo electrónico a uno de los clientes de la Demandante usurpando la identidad de uno de sus responsables solamente puede definirse como un caso obvio de registro y uso de mala fe. Cabe recordar a tal efecto que la Sección 3.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0V](#)") confirma que los expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio para propósitos distintos a su conexión a un sitio web puede constituir un acto de mala fe. Dichos propósitos incluirían el envío de correos electrónicos, phishing, usurpación de identidad o distribución de software malicioso. [...] Muchos de estos casos implican el uso por parte de la demandada del nombre de dominio para el envío de mensajes engañosos, p.e. para obtener información personal sensible o confidencial de solicitantes de puestos de trabajo o para solicitar fraudulentamente a clientes reales o potenciales de la demandante el pago de facturas (en este sentido, ver, por ejemplo, *Sony Corporation v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / David Grant*, Caso OMPI No. [D2020-3162](#); *Haas Food Equipment GmbH v. Usman ABD, Usmandel*, Caso OMPI No. [D2015-0285](#); *BJ's Wholesale Club v. Lisa Katz, Domain Protection LLC / Domain Hostmaster, Customer ID: 64382986619850 Whois Privacy Services Pty*, Caso OMPI No. [D2015-1601](#)).

Habiendo considerado todo lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <tgisa.com.co> sea transferido a la Demandante.

/Daniel Peña/

Daniel Peña

Experto Único

Fecha: 30 de octubre de 2023