

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Elecnor, S.A c. S. G. F.

Caso No. DES2025-0002

### **1. Las Partes**

La Demandante es Elecnor, S.A, España, representada por Clarke, Modet y Cía. S.L., España.

La Demandada es S. G. F., España.

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

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

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ACENS TECHNOLOGIES.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de enero de 2025. El 22 de enero de 2025, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de enero de 2025, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de enero de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de febrero de 2025. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de febrero de 2025.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 27 de febrero de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una sociedad española, presente en más de 50 países, dedicada al desarrollo, construcción y explotación de proyectos y servicios en los sectores de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene dos líneas de negocio representadas por Elecnor y Grupo Elecnor.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca con efectos en España:

Marca española No. 1159100, ELECNOR, figurativa, solicitada el 29 de agosto de 1986 y registrada el 5 de junio de 1987, para distinguir productos de la clase 16.

Marca española No. 1159101, ELECNOR, figurativa, solicitada el 29 de agosto de 1986 y registrada el 5 de mayo de 1989, para distinguir productos de la clase 19.

Marca española No. 1159106, ELECNOR, figurativa, solicitada el 29 de agosto de 1986 y registrada el 3 de mayo de 1990, para distinguir servicios de la clase 42

Marca española No. 2822835, ELECNOR, figurativa, solicitada el 29 de agosto de 1986 y registrada para distinguir servicios de las clases 35 y 39.

Marca española No. 2868917, ELECNOR, figurativa, solicitada el 29 de agosto de 1986 y registrada para distinguir servicios de las clases 38 y 40.

Marca española No. 2957988, ELECNOR, figurativa, solicitada el 30 de noviembre de 2010 y registrada el 13 de abril de 2011, para distinguir productos y servicios de las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45.

Marca de la Unión Europea No. 009496746, ELECNOR, figurativa, solicitada el 11 de abril de 2010 y registrada el 4 de abril de 2011, para distinguir servicios de las clases 37, 40 y 42.

Marca de la Unión Europea No. 010572857, ELECNOR, figurativa, solicitada el 19 de enero de 2012 y registrada el 15 de junio de 2012, para distinguir productos y servicios de las clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41 y 45. Esta Marca reivindica prioridad de la Marca española No. M2957988.

Marca de la Unión Europea No. 18631880, ELECNOR, figurativa, solicitada el 30 de diciembre de 2021 y registrada el 11 de mayo de 2022, para distinguir productos y servicios de las clases 6, 7, 9, 19, 37, 39, 40, 42 y 45.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio, entre los que cabe destacar a los efectos de este procedimiento, <elecnor.es>, registrado el 13 de junio de 1997 y <elecnorsistemas.com>, registrado el 20 de abril de 2022.

La web oficial de la Demandante es “www.elecnor.com” y la del Grupo Elecnor “www.grupoelecnor.com”.

El nombre de dominio en disputa es <elecnorsistemas.es> y fue registrado el 29 de noviembre de 2024. Al insertar en el buscador Google “Elecnor sistemas” lo que aparece es cada una de las páginas web de la Demandante con información acerca de las actividades de ésta. El nombre de dominio en disputa dirige a una página web de Hostalia (una empresa que presta servicios de hosting).

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante se presenta como uno de los grupos empresariales españoles más destacados y referente en los sectores de infraestructuras, energías renovables y tecnología que participa en industrias como la electricidad, el gas, las plantas industriales, el ferrocarril, las telecomunicaciones, el agua, los sistemas de control, la construcción, el medio ambiente y el mantenimiento de instalaciones hasta la ingeniería aeroespacial. Es la sociedad matriz de un grupo formado por más de 50 empresas ubicadas en España y en más de 50 países. La Demandante destaca el hecho de que una de sus líneas de negocio es "Elecnor Sistemas" que es un área tecnológica especializada en proyectos y soluciones digitales.

La Demandante relaciona las marcas de las que es titular, que ya se han referido en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa <elecnorsistemas.es> es prácticamente idéntico a su marca ELECNOR ya que la adición del término descriptivo "sistemas" no ofrece diferenciación, teniendo en cuenta, además, que la Demandante tiene un área de negocio denominada "Elecnor Sistemas", lo cual aumenta el riesgo de una posible asociación o vinculación con ésta. Además, argumenta que su marca está constituida por una denominación de fantasía que goza de notoriedad tanto nacional como internacional.

La Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos ya que ésta no es conocida por la denominación "elecnor" ni tiene derechos de marca sobre la misma y tampoco goza de autorización de la Demandante para usarla.

La Demandante envió varios requerimientos a la Demandada a través de su Agente Registrador, en diciembre de 2025, sin que haya obtenido respuesta.

Por ello, entiende la Demandante que el único propósito para registrar el nombre de dominio en disputa es crear una impresión de asociación con la Demandante.

La Demanda continúa argumentando que la Demandada debía conocer la marca de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, dada la alta presencia de la Demandante y su marca en Internet y quiso aprovecharse de la buena reputación y notoriedad de ésta. Dicha notoriedad ha sido declarada por numerosas decisiones bajo la Política Uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP"). Por ello, la Demandante afirma que la Demandada ha actuado por una mala fe oportunista. Además, la Demanda indica que el nombre de dominio en disputa tiene activados los servicios DNS MX para enviar correos electrónicos por lo que existe una alta probabilidad de que haya sido registrado con la finalidad de remitir correos fraudulentos, suplantando a la Demandante.

Por todas estas razones, la Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

### B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

Al estar inspirado el Reglamento en la Política UDRP la Experta hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP así como al contenido de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de

expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#))

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

Es una premisa fundamental establecida por el Reglamento que la Demandante ostente Derechos Previos; es decir, registros de marca, entre otros, con efectos en España. La Demandante ostenta tales Derechos Previos como puede comprobarse en la relación de marcas contenida en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

En cuanto a la propia comparación, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la Demandante.

La inclusión del término descriptivo “sistemas” no evita la similitud hasta el punto de crear confusión con la marca de la Demandante.

En efecto, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. Y, por su parte, la sección 1.8 de dicha Sinopsis establece que los términos añadidos a la marca (por ejemplo, descriptivos o geográficos) no evitan la conclusión de que existe similitud, a efectos de la comparación, siempre que la marca sea reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior “.es” (“ccTLD” “por sus siglas en inglés), no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio, como, entre otras muchas, ha declarado la decisión bajo el Reglamento, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a esta última. Sin embargo, la Demandada no ha respondido a ninguno de los requerimientos enviados por la Demandante, a través de su Agente Registrador. Tampoco se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podría haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante afirma que no le ha autorizado ni licenciado para utilizar sus marcas como nombre de dominio en disputa. Tampoco tiene una vinculación ni relación comercial con ella. La Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa ni es titular de un registro de marca sobre el término que constituye las marcas de la Demandante.

La consulta que ha hecho la Experta en el buscador Google da como resultado las dos páginas web de la Demandante y no ofrece ningún contenido respecto al nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Para juzgar la existencia de si existe mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es fundamental considerar si la Demandada conocía o debía conocer la existencia de la Demandante y sus marcas, siendo importante saber si dichas marcas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Como se puede comprobar en los Antecedentes de Hecho de esta decisión todas las marcas de la Demandante son anteriores, datando la primera de ellas del año 1986. Además, las marcas de la Demandante han sido reconocidas como notorias en decisiones bajo la Política UDRP y tienen alta presencia en Internet.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que la Demandada conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que fue registrado de mala fe, lo que viene avalado por la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, además de que, como se ha indicado, la Demandante tiene una línea de negocio denominada “Elecnor Sistemas”.

Además, aparentemente, el nombre de dominio en disputa no está siendo usado para configurar una página web (salvo la web descrita que despliega información sobre servicios de un tercero, una empresa de servicios de alojamiento o “hosting”) ni parece que esté haciendo preparativos para ello, sino, como afirma y documenta la Demandante, tiene activados los servicios DNS MX que, atendiendo al hecho de que la Demandante tiene una línea de negocio con el nombre “Elecnor Sistemas”, conllevan un riesgo de que podría utilizarse por la Demandada para enviar correos fraudulentos, perjudicando a la Demandante. Por tanto, la Experta considera que la Demandada ha incurrido en mala fe.

En definitiva, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del Reglamento.

### 7. Decisión

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

**María Baylos Morales**

Experta

Fecha: 14 de marzo de 2025