

DECISIÓN DEL EXPERTO

Elecnor, S.A. C. Valkro

Caso No. DES2025-0004

1. Las Partes

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

La Demandada es Valkro, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de enero de 2025. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 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 14 de febrero de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de marzo 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 7 de marzo de 2025.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 13 de marzo 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.

Entre las marcas con efectos en España de las que la Demandante es titular, cabe destacar las siguientes:

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

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

Marca española No. 2957988, ELECNOR, figurativa, solicitada el 30 de noviembre de 2010 y registrada 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. 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 es “www.grupoelecnor.com”.

El nombre de dominio en disputa es <elecnors.es> y fue registrado el 20 de diciembre de 2024. En la evidencia presentada por la Demandante, consistente en una captura de pantalla, se aprecia una página de Microsoft en la que, introduciendo un email, teléfono o cuenta Skype, se supuestamente se podía iniciar sesión. La Demandante consideraba esto como un intento de phishing para engañar a los usuarios. Sin embargo, en la consulta que actualmente ha hecho la Experta, el nombre de dominio en disputa carece de contenido y, aparentemente no está siendo usado.

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 relaciona las marcas, con efectos en España, de las que es titular, habiéndose referido las más destacables en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

La Demandante considera que existe práctica identidad entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas ya que la única diferencia consiste en la adición de la letra “s” al final del término “elecnor” lo cual no evita la existencia de confusión. Afirma la Demandante que esta práctica es conocida como “typosquatting”.

La Demandante argumenta que existe un alto riesgo de que los usuarios de Internet crean que hay conexión entre Demandante y Demandada porque, además, la marca de la Demandante es de fantasía y goza de alta distintividad y notoriedad nacional e internacional.

La Demandante añade que el sufijo “.es” no supone una diferenciación ya que es un elemento técnico relativo al código de país en el sistema de nombres de dominio.

Respecto a la falta de derechos o intereses legítimos, la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos ya que ésta no es conocida por la denominación “elecno” 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 2024 y enero 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 Demandante 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 con una mala fe oportunista.

Por último, la Demandante se refiere al contenido que ofrecía el nombre de dominio en disputa, que ya se ha comentado en los Antecedentes de Hecho y que, como se ha indicado, ya ha sido eliminado por la Demandada.

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del 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 única diferencia que existe es que la Demandada ha añadido la letra “s” al final de dicha marca.

Como indican 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 la sección 1.9 de dicha Sinopsis considera que un simple error ortográfico involuntario o intencionado (lo que denomina typosquatting) no evita la similitud confusa con la marca.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior geográfico “.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, al teclear el nombre de dominio en disputa, muestra las dos páginas web de la Demandante, además de ofrecer numerosa información sobre la Demandante y sus actividades pero no enseña ninguna referencia del nombre de dominio en disputa. Es decir, aparentemente, en el momento actual la Demandada no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa ni preparativos para el mismo. La única referencia de supuesto uso fue la aportada por la Demandante en la Demanda, que la Experta considera evidencia de mala fe al dirigir a una página de Microsoft en la que se solicitan datos del usuario para posteriormente ofrecer acceso a un documento, pero ya la Demandada ha hecho desaparecer incluso esta referencia. La falta de explicación sobre dicho uso, unido a la composición del nombre de dominio en disputa, y al hecho de que el nombre de dominio en disputa ya no se utilice tras la notificación de la Demanda, a juicio de la Experta, puede ser indicativo de la falta de derechos o intereses legítimos e incluso evidencia de mala fe.

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 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, aparentemente, el nombre de dominio en disputa no está siendo usado para configurar una página web ni parece que la Demandada esté haciendo preparativos para ello. Después de la evidencia presentada por la Demandante sobre el uso del nombre de dominio en disputa, la Demandada ha hecho desaparecer ese supuesto uso, de forma que actualmente no se encuentra referencia alguna sobre el

nombre de dominio en disputa. Nos remitimos a lo expuesto en el apartado anterior relativo al segundo requisito del Reglamento.

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, la Experta ordena que el nombre de dominio <elecnors.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 28 de marzo de 2025