

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200902c11.sonatrach

Demandante: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U.

Representante: Iñigo Igartua Arregui

Demandado: B.G.E.

Representante:

Agente Registrador: ACENS TECHNOLOGIES, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la sociedad SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U., con domicilio social en Calle Fleming, 3, 9º, 28036 Madrid y representada en este procedimiento arbitral por D. Iñigo Igartua Arregui. (En adelante, la “**demandante**”).

La parte demandada es Doña B.G.E., con domicilio en XXXXXXXX, Oslo (Noruega). B.G.E. (en adelante, la “**demandada**”), no ha designado representante en este procedimiento arbitral.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

Los nombres de dominio controvertidos son **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es**, registrados los tres primeros en fecha 11 de

de noviembre de 2007 y el 16 de octubre de 2008 el último de ellos, ante ACENS TECHNOLOGIES, S.L., (en adelante el “**Registrador**”).

3. Historia Procedimental

El 20 de febrero de 2009, la demandante formalizó su demanda para la recuperación de los nombres de dominio **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es**.

La referida demanda fue recibida en la sede de AECEM el mismo día 20 de febrero de 2009, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN de los Dominios, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España .es (en adelante, el “**Reglamento**”).

El 22 de febrero siguiente se dio traslado de la demanda a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo de los Dominios. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el 23 de febrero de 2009 en cuanto al nombre de dominio sonatrach.es y el siguiente 26 de febrero respecto de los restantes nombres de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada y al agente Registrador mediante escrito fechado el 25 de febrero de 2008 remitido por correo postal, así como mediante comunicación electrónica de fecha 2 de marzo del mismo año, concediéndole el plazo de 20 días naturales para que remitiese escrito de contestación a la demanda.

El demandado contestó por vía electrónica al email remitido por la AECEM el siguiente día 18 de marzo de 2009, si bien dejó transcurrir el plazo preceptivo de 20

días sin presentar escrito de contestación formal a la demanda de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento.

En fecha 20 de marzo de 2009 fui formalmente designada como Árbitro para la resolución del presente procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia. Se me dio traslado del expediente para su resolución, que recibí el pasado 2 de abril de 2009.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La demandante es una mercantil de nacionalidad española y origen argelino, constituida 13 de abril de 2006, cuya actividad principal es el desarrollo de actividades de comercialización de gas natural y, en concreto, la investigación, la explotación, la producción, el transporte por canalización, la transformación y la comercialización de hidrocarburos y sus derivados a nivel mundial.

Sonatrach Gas Comercializadora, S.A.U. opera en Internet a través de la página web <http://www.sonatrach-dz.com> y, más recientemente a través de la página web <http://www.sonatrach-comercializadora.es>

Para la prestación de los servicios o productos anteriormente descritos la demandante gira comercialmente y es conocida SONATRACH, siendo titular y ostentando los siguientes derechos previos:

- Denominación social válidamente registrada en España SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U.
- Nombre comercial no registrado: "SONATRACH"

Por tanto, el demandante ostenta 2 derechos previos de conformidad con el artículo 2 del Reglamento, esto es, *“denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”*, tal y como ha quedado acreditado en los documentos 1 y 6 a 8 que se aportan con la Demanda.

La denominación social SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. fue otorgada a la Demandante por el Registro Mercantil Central antes de la fecha de constitución de la propia sociedad o, lo que es lo mismo, con anterioridad al 13 de abril de 2006.

La demandante ostenta, asimismo, la titularidad, desde el 27 de junio de 1999, del nombre de dominio sonatrach-dz.com, registrado ante la entidad OVH.COM.

Del mismo modo, la demandante es titular del nombre de dominio sonatrach-comercializadora.es registrado el 22 de enero de 2008, así como de la solicitud de Marca Comunitaria 7.345.441 “SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA”, en clases 37, 39 y 42, presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 27 de octubre de 2008.

El demandado, por su parte, es titular de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento arbitral sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es, registrados los tres primeros en fecha 11 de de noviembre de 2007 y el 16 de octubre de 2008 el último de ellos

En fecha 16 de diciembre de 2008 la demandante requirió a la demandada mediante comunicación remitida por mensajería a su domicilio, advirtiéndole de los derechos previos de SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. respecto de la denominación SONATRACH e instándole para que en el plazo de 10 días:

- Cese inmediatamente y/o se abstenga en el futuro de realizar uso alguno de los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es, incluso a través de terceros, mediante el servicio de hospedaje contratado con el registrador ACENS TECHNOLOGIES, S.L.
- Transfiriera con carácter inmediato, y en todo caso, dentro del plazo de diez (10) días naturales a mis representadas o a quien éstas designen, los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es, debiendo ser dicha transferencia gratuita para mis mandantes.

El citado requerimiento fue contestado, al parecer, mediante distintos correos electrónicos, siendo el único aportado por la demandante el de 6 de febrero de 2009, en el que B.G.E. manifiesta que:

“la reserva de la titularidad de los derechos por nuestra parte, obedece única y exclusivamente a la iniciativa de desarrollo de un proyecto empresarial que tiene como objetivo el establecimiento de una plataforma para la descarga de pistas musicales a través de Internet.

Este es un proyecto empresarial acometido por un grupo de emprendedores españoles, en el que el mantenimiento de la titularidad del derecho de uso sobre tales dominios constituye un elemento esencial. Es en este contexto, y no en otro, en el que se efectúa la reserva sobre la titularidad de dichos dominios de acuerdo con su situación de disponibilidad al amparo de la legislación vigente.

Respecto a la acusación de mala fe en nuestras obras, me remito al contexto descrito que claramente demuestra la inexistencia de tal circunstancia en nuestros actos para con su representado. Representado que, por otra parte, es en su origen una empresa extracomunitaria. Empresa totalmente desconocida en España y sin reconocimiento comercial fuera de los círculos sectoriales dentro de su ámbito de actividad.

Este hecho se ve acentuado por su situación de no actividad en el mercado español hasta abril del pasado año, fecha en la que comenzó el desarrollo de sus actividades, que entendemos no constituyen supuesto alguno de competencia con la que desarrolla nuestro proyecto empresarial.

Es por tanto nuestro deseo mantenernos firmes en la determinación de acometer nuestro proyecto empresarial por lo que nos reiteramos en nuestra posición. Posición que de ninguna manera contempla la transmisión a título oneroso o lucrativo de la titularidad sobre los derechos de uso de los citados dominios.”

La demandada D. B.G.E., no ha aportado documentación alguna al presente procedimiento y, por tanto, no se tiene constancia alguna de la existencia del precitado proyecto o del uso de los nombres de dominio objeto de controversia.

En cualquier caso, a la vista del documento 12 de la demanda, los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es no están siendo utilizados por la demandada toda vez que al acceder a las correspondientes páginas web aparece únicamente la leyenda “Bienvenido a la futura web de sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es o sonatrach.org.es” respectivamente, junto con una pestaña para efectuar búsquedas de nombres de dominio que, en realidad, conduce directamente a la página web de inicio del propio registrador Acens Technologies, S.L., así como publicidad de los servicios que ofrece el reiterado registrador constituyendo tales contenidos lo que, en definitiva, comúnmente se conoce como “parking de dominios”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la demandante, los nombres de dominio **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es** són idénticos hasta el punto de crear confusión con la razón social SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. y con el Nombre Comercial notorio SONATRACH titularidad de la demandante y ostentando, por tanto, derechos previos a los nombres de dominio de constante referencia.

Los nombres de dominio cuya titularidad se impugna, fueron dados de alta por parte de la Demandada en fecha 11 de noviembre de 2007 y 16 de octubre de 2008 respectivamente por lo que la Demandante considera que ostenta “derechos previos” tal y como se reconocen en el Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (.es), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

La demandante mantiene en la comparación con los nombres de dominio en disputa con su razón social no deben tenerse en cuenta los términos GAS COMERCIALIZADORA por ser elementos descriptivos de los servicios prestados, sin aportar un grado de diferencia lo suficientemente relevante como para evitar el riesgo de confusión alegado, añadiendo que se trata de una denominación social notoria con lo que el referido riesgo de confusión se acrecienta y se evidencia la mala fe en el registro.

La demandante alega que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los dominios pues los mismos coinciden única y plenamente con los derechos previos sobre del término SONATRACH de la demandante y por cuanto el pretendido argumento de la demandada respecto del proyecto de lanzar una plataforma para la descarga de pistas musicales a través de Internet no se sostiene puesto que el término SONATRACH no se asocia en modo alguno a la música, ni tiene significado alguno en español.

Ninguna de las circunstancias previstas por la normativa de la ICANN y el Reglamento como prueba de derecho o interés legítimo se dan en el presente caso, a juicio de la demandante, puesto que los nombres de dominio no han sido utilizados con anterioridad a los requerimientos remitidos o a la presentación de la demanda, ni se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, la titular de los nombres de dominio no es conocida corrientemente con el nombre SONATRACH, ni hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención

de desviar a los consumidores o de aprovecharse del buen nombre de la legítima titular de los mismos.

Se afirma asimismo por SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. que en el registro y utilización de los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es prima la mala fe que queda demostrada por la falta de uso de los mismos, la notoriedad del término “SONATRACH” respecto del que ostenta derechos previos la demandante y que se emplea en los 4 nombres de dominio, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la demandada, así como la coincidencia en el tiempo del registro de los tres primeros nombres de dominio con el momento en que se publicaron en distintos medios de interés y alcance nacional diversas noticias sobre SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U.

Finalmente solicita la transferencia del Dominio por parte de RED.ES.

B. Demandado

El experto constata que la demandada, pese haber contestado al correo electrónico mediante el cual se le remitía la demanda que nos ocupa, ha dejado transcurrir el plazo sin presentar escrito de contestación a la demanda conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento.

En cualquier caso, el precitado correo electrónico, por su contenido, debe ser tomado en consideración, toda vez que la demandada manifiesta expresamente y sin lugar a interpretaciones que *“renuncio a la titularidad de los mismos (refiriéndose a los nombres de dominio objeto de este procedimiento) a favor de Sonatrach Gas Comercializadora SAU”*

Sin perjuicio de lo anterior, D. B.G.E. sostiene que *“Como el registro de estos dominios está ligado a un proyecto empresarial “SONANDO TRACK CON HISTORIA” “SONATRACH” (Plataforma de escucha e intercambio musical).*

Proyecto que sigue vivo y que se ve perjudicado con su reclamación, me veo en la obligación de comunicarle que deberían correr con los gastos derivados del registro durante 2 años de los dominios, cantidad que asciende a 140,00€ y los gastos de asesoría jurídica que nos ha originado su reclamación de 600,00€, desestimando cualquier otra cuantía de daños y perjuicios.”

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Se procede al análisis de las alegaciones y documentos presentados por las partes, de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento, que establece que la demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

(a) Que los nombres de dominio registrado por la demandada son idénticos o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; (b) que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio objeto de la demanda; y (c) que los nombres de dominio ha sido registrado o se están utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos.

(a) Que los nombres de dominio registrados por la demandada son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos

Este Experto ha verificado la existencia y/o vigencia de la razón o denominación social, así como del Nombre Comercial Notorio de la demandante. Como derechos

razón social o denominación validamente registrada en España y como Nombre Comercial efectivamente conocido o notorio en el sector de que se trata, los derechos alegados por SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. deben ser considerados derechos previos según lo establecido en el Reglamento.

La identidad o semejanza entre los derechos previos y los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos términos es evidente, pues existe una absoluta identidad los términos comunes “SONATRACH” presente en la razón social de la demandante y único término de los dominios objeto de controversia.

No deben ser tomados en consideración al objeto de la comparación que nos ocupa, los elementos GAS y COMERCIALIZADORA presentes en la razón social de constante referencia, toda vez que, como sostiene la propia Demandante, se trata de términos absolutamente descriptivos y que no tienen entidad suficiente como para diferencias uno y otros signos.

Refuerza el anterior criterio el hecho de que la demandada use y sea identificada en el tráfico mercantil y en los medios de comunicación de forma notoria mediante el término “SONATRACH”, así como el que disponga de un registro de nombre de dominio también anterior, en el que se incluye, de forma prácticamente única el reiterado elemento “SONATRACH”.

Al no haberse efectuado alegaciones por parte de la demandada y constatada la vigencia y titularidad de los derechos alegados, es evidente la práctica identidad con los nombres de dominio objeto de demanda sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es y, a este respecto, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer y segundo nivel (.es), (com.es), (nom.es) y (org.es), conforme a numerosas decisiones ya dictadas en procedimientos seguidos por controversias entre nombres de dominio entre ellas las dictadas en sede de la OMPI.

En este sentido, se traen a colación las resoluciones: *M.M.F.C. v. M.G., Caso OMPI No. D2007-1402; Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc., Caso OMPI No. D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Vidisco S.L. v. R.M.E., Caso OMPI, No. D2001-0685: “Estructuralmente existe una mínima diferencia, pues la marca se compone de dos palabras, existiendo por tanto un espacio entre los vocablos PIZZA y MOVIL, mientras que el dominio <PIZZAMOVIL> carece de ese espacio, y configura una sola palabra; pero ello es a todas luces irrelevante, sobre todo si se considera que la configuración del sistema de dominios no permite la existencia de espacios en blanco para la separación de palabras”.*

Tras analizar lo anteriormente expuesto, este Experto considera que **EXISTE** identidad o similitud hasta el punto de crear confusión, entre el nombre de dominio controvertido y las marcas sobre las que el demandante ostenta Derechos Previos.

(b) Que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o nombres de dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, este experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN, que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

- ii. el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii. el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

Este Experto entiende que, dado que la demandada no ha presentado evidencia alguna al respecto (no ha presentado escrito de contestación a la demanda), habiéndose comprobado, asimismo, que bajo los nombres de dominio objeto de controversia no se halla contenido alguno ni se ofrece ningún producto o servicio, puede concluirse que B.G.E. no ostenta derecho o interés legítimo alguno con respecto a los nombres de dominio sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es .

Asimismo, el experto considera que el origen del derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el afán que se ponga en alimentar una página web sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos. En el presente caso, la demandada no ha ofrecido una explicación convincente que demuestre que es conocida por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro de los nombres de dominio, ni que haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, motivos por los que este experto considera que el demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar los nombres de dominio en litigio.

En el mismo sentido razona entre otras, la resolución al caso *Ingeniería de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. R.G. Caso OMPI N° D2004-0257*.

Por el contrario, las páginas web de la Titular carecen de contenido propio y han estacionado dichos nombres de dominio en un sitio web de parking proporcionado por el propio registrador Acens Technologies, S.L.

Habitualmente los referidos servicios de parking de dominios consisten en:

- a) mostrar a través del nombre de dominio publicidad orientada a clientes potenciales que buscan estos servicios.
- b) pagar dinero al titular del nombre de dominio por la publicidad alojada en su página mediante links.
- c) obtener una fuente segura de ingresos con el tráfico de sus nombres de dominio inmediatamente y sin ningún esfuerzo.

Tales circunstancias, deben añadirse a los argumentos de la demandante pues parece razonable que la demandada haya registrado los nombres de dominio y los ha facilitado al parking de dominios de Acens, con el fin de obtener un lucro comercial.

De este modo, se consigue desviar la atención de potenciales clientes que navegan por la red en busca de servicios relacionados con la energía o los hidrocarburos, causando un grave perjuicio económico a la demandante y una vulneración a los derechos previos que aquélla ostenta.

Por todo ello, en virtud de todo lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre el nombre de dominio.

(c) Los motivos por los que debe considerarse que los nombres de dominio han sido registrado o se están utilizando de mala fe;

La mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

Dicha mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el dominio. En este sentido, resulta difícil mantener la postura de que la demandada no estuviera familiarizada con la denominación SONATRACH.

En estas circunstancias, resulta imposible pensar que la demandada desconociera la existencia de derechos previos de la demandante, teniendo en cuenta la infinidad de menciones o noticias aparecidas en prensa y otros medios de comunicación de carácter generalista y de fecha anterior a la solicitud de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento. Merece especial atención el hecho de que la demandada eligiera precisamente exactamente la misma denominación que constituye la razón social de la demandante o coincidente en toda su extensión con el nombre comercial notorio de ésta y el nombre de dominio que viene utilizando desde el año 1999 (sonatrach-dz.com).

En cualquier caso, de la documentación obrante en el expediente se desprende que la demandada hizo caso omiso al requerimiento remitido por SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U., lo que a criterio del Experto supone un acto de mala fe, dado que la demandada, cuanto menos desde el pasado 18 de diciembre de 2008, conocía que sus registros sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es eran coincidente con la razón social y nombre comercial de la demandante.

Este extremo acredita a su vez, que la demandada ha actuado de mala fe y de manera desleal, por cuanto ha estado ostentando unos nombres de dominio a

sabiendas de que la demandante es identificada con el reiterado signo en el pertinente sector económico.

Por todo ello, a la luz de los hechos que han quedado probados, las alegaciones de la demandante y de los pocos argumentos vertidos por la demandada en el mail enviado a la AECEM, este Experto considera que el demandado ha actuado de mala fe y de manera desleal, por cuanto ha registrado el nombre de dominio a sabiendas de que la demandante era identificada bajo la razón social y nombre comercial coincidentes.

Cabe señalar que el Reglamento que rige el presente procedimiento requiere una actitud de mala fe por parte del actual titular, pero, a diferencia de la Política UDRP, esta mala fe puede manifestarse tanto en el momento de registrar el Dominio como en el momento de usarlo.

En cualquier caso, no es posible entender que los nombres de dominio que nos ocupan se estén usando en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, por lo que no puede estimarse esta circunstancia. Aún más cuando B.G.E. no parece desarrollar actividad alguna que pueda relacionarse con la titularizar o tenencia de aquellos registros, dejando sus dominios sin desarrollar, limitándose únicamente a mantenerlos en el parking de dominios de Acens.

Por todo ello, llegado a este punto, en el presente caso puede claramente concluirse que existe mala fe en el registro de los nombres de dominio, pudiendo calificarse dichos registros como abusivos, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso de los mismos.

No obstante, en las propias resoluciones emitidas por la OMPI, conforme a la Política UDRP, se recoge el ineludible nexo entre el registro y el uso de mala fe; de forma que difícilmente un nombre de dominio será registrado de mala fe para luego

ser usado de forma leal. En este sentido se ha pronunciado el experto en el Caso Nº D2000-0239, *J. G. C., S.A. v. MªJ.C.F., razonando así:*

“parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero.”

Uno de los indicios que inducen a apreciar que se ha registrado un nombre de dominio de mala fe es el conocimiento previo por parte del demandado de que el demandante ostenta una marca o derecho previo sobre la denominación coincidente con el Dominio registrado. En este sentido, razona entre otras la resolución al Caso Citigroup Inc., Citibank, N.A v. R.R.R., Caso OMPI Nº DES2006-0001.

En definitiva, existen varios motivos para considerar que el registro del nombre de los dominios sonatrach.es, sonatrach.com.es, sonatrach.nom.es y sonatrach.org.es se hizo de mala fe, porque la demandada no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes para pensar que aquélla conocía de la existencia y denominación de la demandante en el momento de registrar los nombres de dominio.

De las conductas expuestas, se desprende claramente que la demandada no sólo tenía conocimiento de los derechos previos de la demandante, sino también que ha operado con un *animus* fraudulento de aprovechamiento de la reputación ajena.

Finalmente, y en cuanto a las pretensiones indemnizatorias de la demandada, si bien este Experto entiende que ni tan siquiera debe entrar a valorar su aplicabilidad, toda vez que ni le compete, ni se trata de un aspecto contemplado en el

Reglamento, si estima necesario apuntar que la petición efectuada por la demandada puede interpretarse como una muestra más de la intención o voluntad de obtener un beneficio económico con el registro y tenencia de los nombres de dominio de constante referencia.

Debe concluirse, por tanto, que **EXISTE** mala fe en el registro y utilización de los nombres de dominio controvertidos por lo cual, concurriendo asimismo los requisitos de identidad o confusión, y ausencia de intereses legítimos por parte de la demandada, debe prosperar la reclamación de la demandante.

7. Decisión

En virtud de todo lo anterior, y en consideración de los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

(1) que los nombres de dominio registrados por la demandada son idénticos o confusamente similares a la razón social SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. y nombre comercial notorio SONATRACH cuyo registro y uso notorio son anteriores al registro de los nombres de dominio **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es**; por lo que la demandante posee Derechos Previos sobre dicho signo distintivo.

(2) que la demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es**.

(3) que los nombres de dominio **sonatrach.es**, **sonatrach.com.es**, **sonatrach.nom.es** y **sonatrach.org.es** han sido registrados de mala fe por parte de la demandada.

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA** de los nombres de dominio **<sonatrach.es>**, **<sonatrach.com.es>**, **<sonatrach.nom.es>** y **<sonatrach.org.es>** a la demandante.



Fdo. Alejandra Matas Brancós
Experto

Barcelona, a 16 de abril de 2009