

DECISIÓN DEL EXPERTO

Petroleos de Portugal - Petrogal S.A. v. Aranjaser, S.L.
Caso No. DES2012-0039

1. Las Partes

La Demandante es Petroleos de Portugal - Petrogal S.A., con domicilio en Lisboa, Portugal, representada por González-Bueno & Illescas, España.

El Demandado es Aranjaser, S.L., con domicilio en Aranda de Duero, Burgos, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Estrategias Website.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de noviembre de 2012. El 15 de noviembre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de noviembre de 2012, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre de 2012. 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 12 de diciembre de 2012.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 21 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La marca GALP se crea en 1978 para distinguir a la empresa Petrogal. Galp Energia se constituye el 22 de abril de 1999 con el nombre de GALP – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A. Galp Energía agrupó a Petrogal y a Gás de Portugal.

La Demandante es titular de varios registros marcarios que incluyen el término “galp”. Concretamente, es titular de las marcas españolas No. 887.580 GALP, la No. 887.581 GALP o la No. 887.583 GALP, todas ellas solicitadas el 22 de septiembre de 1978.

Asimismo, la Demandante es titular de las marcas comunitarias No. 1.394.964 GALP, la cual fue solicitada el 19 de noviembre de 1999; y No. 567.388 GALP, solicitada el 18 de junio de 1997.

La actividad de la Demandante se extiende a más de 65 países de todo el mundo, siendo España uno de los mismos. Su actividad se centra en el suministro de combustibles y gas.

Según indica la Demandante en la Demanda, el nombre de dominio en disputa contuvo información relativa a productos y actividades relacionadas con el gas, el gasóleo o la reparación de calderas. Asimismo, se incluían enlaces a “Gas Natural” (empresa distribuidora de gas española) y a “Gasolineras Galp”, entre otros.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de noviembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante efectúa las siguientes apreciaciones:

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con el término “galp” el cual está registrado como marca a nombre de la Demandante.

Que dicha marca es notoria.

Que en los últimos años la presencia de la marca GALP en España se ha ido incrementando hasta tener a 1,3 millones de clientes suministrados, 623 estaciones de servicio y 226 tiendas.

Que las marcas de las que la Demandante es titular son prioritarias con respecto al registro del nombre de dominio en disputa.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que no lo ha utilizado en el tráfico comercial anteriormente, no siendo titular de marca o signo distintivo alguno que incorpore el término “galp”. Además, el hecho de incluir enlaces patrocinados a sitios Web competidores de la Demandante es un signo inequívoco de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos.

Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe, como se demuestra por el hecho de su falta de uso actual (en el momento de presentación de la Demanda) y por el hecho de que, en el pasado, el nombre de dominio incluía enlaces a productos y servicios relacionados con la actividad de la Demandante, e incluso a otros proveedores de tales productos y servicios.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y, suplementariamente, en el Derecho sustantivo aplicable, en concreto, el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "LM") y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, "LCD"). También se tiene en cuenta la Política uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio de 1999 (en adelante, "la Política" o "UDRP"), por ser muy similar al Reglamento.

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

Conforme a lo previsto en el Reglamento, la Demandante ha de probar que ostenta Derechos Previos sobre una concreta denominación. El concepto de Derecho Previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican, entre otros, con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España. Por su parte, la necesidad de que el derecho alegado por la Demandante sea previo obliga a éste a probar que el derecho exclusivo alegado para sustentar la Demanda sea anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.

Por consiguiente, y en principio, a fin de poder resolver el caso, este Experto considera que como requisito de procedibilidad, debe exigirse a la Demandante una prueba, al menos indiciaria, de que el derecho a utilizar la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa se adquirió en fecha anterior a la de registro de este último.

Analizado el caso presente, se constata que la Demandante tiene diversos registros marcarios a su nombre, a saber: marca española No. 887.580, la No. 887.581 o la No. 887.583, todas ellas solicitadas el 22 de septiembre de 1978, y que incluyen el término "galp". Asimismo, la Demandante es titular de las marcas comunitarias No. 1.394.964 GALP, la cual fue solicitada el 19 de noviembre de 1999; y No. 567.388 GALP, solicitada el 18 de junio de 1997. Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 12 de noviembre de 2005.

A la vista de lo anterior queda probado no sólo que la Demandante es titular de registros marcarios coincidentes con el término "GALP", sino también que los derechos conferidos a la Demandante como consecuencia de la mencionada inscripción son anteriores en el tiempo al momento de registro del nombre de dominio en disputa.

Por tanto, este Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido exigido por el Reglamento.

Por su parte, los términos enfrentados son idénticos, a saber: "galp". La identidad fonética y literal entre ambos es tan palmaria que sobra cualquier fundamentación a este respecto.

Por consiguiente, el Experto considera que hay una identidad entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos alegados por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre en disputa.

En el examen de este requisito, hay que acudir al artículo 4(c) de la Política para conocer qué criterios pueden servir de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito, dado que el Reglamento no contiene referencia expresa al respecto. Tales criterios, entonces, son los siguientes:

i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su

utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política vienen señalando que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsythe Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753.

Este planteamiento resulta razonable y justo, ya que ello viene a traducirse en que el demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association bnabil@cybercable.fr*; Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.* , Caso OMPI No. DES2010-0002.

Bajo este prisma rector, el Experto constata que el Demandado no ha contestado la Demanda. De acuerdo con un principio procesal generalmente aceptado, este Experto considera que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretado por quien resuelva la controversia como aceptación tácita de las mismas. La única referencia que se puede encontrar en el Expediente sobre los posibles derechos o intereses legítimos que ostenta el Demandado se refieren a un correo electrónico enviado por éste el 23 de octubre de 2012, previo al inicio del presente procedimiento, en respuesta a otro previo enviado por la Demandante, en el que aquél señala que “ese dominio fue registrado hace muchos años. Nadie nos puso pegas para ello. Era para el Grupo Arandino de Literatura y Poesía”. Se da la circunstancia de que el domicilio del Demandado es Aranda del Duero. Por lo tanto, aparentemente, las siglas GALP del nombre de dominio en disputa responderían al denominado Grupo Arandino de Literatura y Poesía.

Sin embargo, dejando a un lado el significativo hecho de que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no es posible aceptar la explicación que ofrece el Demandado en el arriba aludido correo electrónico.

Y los motivos que llevan a esta conclusión no son otros que la Demandante ha probado que el Demandado ni ha sido conocido por la denominación “galp” antes del registro del nombre de dominio en disputa; ni ha desarrollado una actividad legítima bajo dicha denominación con anterioridad a dicho momento. El Demandado tampoco ha demostrado haber registrado o inscrito a su nombre ningún derecho con la denominación “galp”, o haberlo usado de cualquier manera en el tráfico para identificar ningún grupo de poesía y/o literatura. La explicación ofrecida por el Demandado, que se puede encontrar en el expediente del presente caso, por tanto, no es plausible ni creíble, ni demuestra el uso legítimo o los preparativos razonables para utilizar el nombre de dominio en disputa de forma legítima.

Consecuentemente, a la vista de lo anteriormente establecido, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Por último, debe aludirse al tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso de mala fe del nombre de dominio objeto de disputa.

A este respecto, resulta admitido que la buena o la mala fe, aunque es un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño a la Demandante.

En este sentido, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

En el análisis debido de las circunstancias del presente caso, el Experto parte del hecho de que tanto la actividad como las marcas de la Demandante bajo el signo “galp” tienen carácter renombrado, y que una y otra vienen utilizándose en el tráfico económico y jurídico desde tiempo muy anterior a aquel en el que el nombre de dominio en disputa fue registrado. Por su parte, no sólo el Demandado no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa, sino que hay evidencias de que en la página Web correspondiente a dicho nombre se incluían referencias expresas a competidores de la Demandante (e.g. Gas Natural) y a servicios y productos similares a aquellos distribuidos y comercializados por dicha parte (e.g. gas, calderas, combustibles). Además, no conviene perder de vista el hecho de que la actividad de la Demandante es notoria en el territorio español, donde el Demandado tiene su domicilio. Consecuentemente, el hecho del registro y uso (anterior a la presentación de la Demanda) del nombre de dominio disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a la Demandante al no permitirle registrar y usar el mismo. El registro y/o uso del nombre de dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la Demandante y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a nombre de este último (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. J.Z.*, *Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. D2001-0489; *Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2008-0012, según las cuales el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es un registro de mala fe.)

El Experto coincide con el parecer expresado en otras resoluciones emitidas en virtud del Reglamento y la Política, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe. Como se señala en el caso *Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión *J. García Carrión, S.A. v. M^a J.C.F.*, , Caso OMPI No. D2000-0239, que “(...) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre 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”.

Finalmente, no cabe desdeñar el hecho de que, actualmente, la página Web correspondiente al nombre de dominio en disputa se redirige a una página especializada en “delicatesen” (“www.delicatessen.es”) en la que se ofrece información sobre jamones, embutidos, vinos, quesos e incluso servicios de mudanzas o techos de aluminio. Es decir, estamos ante servicios o productos que nada tienen que ver con la actividad principal de la Demandante y cuya difusión por Internet daña indudablemente la imagen y fama comercial que ostenta la Demandante en cuanto marca renombrada.

Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento, y que, por tanto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 4 de enero de 2013