

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **YPF S.A. v. Enrique Aguilar Martinez**

### **CASO NO. DES2014-0035**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es YPF S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Richards, Cardinal, Tutzer, Zabala & Zaefferer, Argentina.

El Demandado es Enrique Aguilar Martinez con domicilio en Cádiz, España, representándose a sí mismo.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <yfpserviclub.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de noviembre de 2014. El 18 de noviembre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de noviembre de 2014 Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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 11 de diciembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2014. El Demandado envió al Centro varias comunicaciones el 4 y el 18 de diciembre de 2014.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 9 de enero de 2015, 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 Demandante es titular de la marca YPF que se encuentra registrada como marca comunitaria nº 1310630 (denominativa) con efectos desde el 16 de septiembre de 1999.

La Demandante también es titular de diversos registros marcarios que incluyen la marca YPF, entre las que cabe destacar las marcas nº 83136-A (YPF - mixta), registrada con efectos desde el 25 de agosto de 2009, y la nº 83056-A (YPF - mixta), registrada con efectos desde la misma fecha, ambas registradas ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual ("SENAPI"), Oficina de marcas de Bolivia; la marca 820277746 (YPF - mixta), registrada ante la Oficina de marcas de Brasil con efectos desde el 11 de julio de 2000; o la marca nº 364935 (YPF - mixta), registrada ante la Oficina de marcas de Paraguay con efectos desde el 13 de octubre de 2011.

La Demandante también es titular de las siguientes marcas registradas todas ellas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI") de Argentina, a saber: YPF SERVICLUB GNC, registrada bajo el nº 2125770 en fecha 8 de noviembre de 2006; marca YPF SERVICLUB PROFESIONAL, registrada bajo el nº 2125773 en idéntica fecha, y de la marca SERVICLUB YPF, registrada el 21 de noviembre de 2006 bajo el nº 2128864.

La Demandante es, asimismo, titular de diversos nombres de dominio entre los que cabe destacar los siguientes: <ypfserviceclub.com.ar>, registrado en fecha 3 de mayo de 2000, o <ypfserviceclub.com>, registrado en fecha 2 de mayo de 2000.

La Demandante es la principal productora de hidrocarburos de Argentina, siendo actualmente una de las empresas más importantes en lo que a la extracción de petróleo y gas se refiere no solamente en Argentina, sino también en el mercado mundial de referencia.

En 1998 la Demandante desarrolló el programa "YPF Serviceclub" con el que pretendía introducir la marca YPF en el público consumidor. El objetivo era que los consumidores pudieran comprar combustible o productos en estaciones de combustible YPF con una tarjeta especial a cambio de lo cual obtendrían puntos que podrían canjear por descuentos y otros productos.

El lanzamiento de este programa fue objeto de una gran publicidad (en periódicos de relevancia como Clarín y La Nación.com).

La marca YPF ha sido utilizada profusamente por la Demandante en la publicidad de los servicios de atención en estaciones de combustible en todo el mundo, y especialmente en España, donde la empresa "Repsol" la empleó profusamente hasta fecha reciente. De hecho "Repsol" fue propietaria de YPF desde 1999 hasta mediados de 2014.

El Demandado no ha sido autorizado, ni licenciado por la Demandante para el uso o explotación de la marca YPF.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de agosto de 2014.

El Demandado hace uso de banners y publicidad en la página correspondiente al nombre de dominio.

El Demandado advierte en dicho lugar que no es la web oficial de la Demandante.

En la página correspondiente al nombre de dominio se incluyen enlaces bajo la denominación "descuentos especiales con YPF Serviceclub" o bajo la denominación "Descuentos en cosmética Automotor con YPF Serviceclub", entre otras referencias, todas ellas alusivas a la marca de la Demandante o a productos o servicios por ella comercializados o prestados.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

Según la Demandante:

Es una de las principales productoras de hidrocarburos de la República Argentina, que emplea a 45.000 personas de forma directa o indirecta. Tiene inscritos a su favor diversos registros marcarios con la denominación "ypf", tanto como marca comunitaria, como en otras oficinas institucionales de marcas del cono sur de América Latina.

Considera que la marca YPF es renombrada a escala regional, comunitaria y mundial.

En 1998 lanzó al mercado un plan de marketing de la marca y de la actividad de YPF denominado "YPF serviclub" mediante el que pretendía lograr una fidelización de sus clientes. El sistema se basaba en la posibilidad de canje de productos o descuentos en productos de la Demandante a cambio de repostar en estaciones de servicio de la Demandante o de adquirir sus productos en dichas estaciones.

Tiene derechos previos al registro del nombre de dominio en disputa, ya que el registro de sus derechos marcarios sobre la denominación "ypf" es muy anterior al registro de dicho nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa es similar a la marca YPF de la que es titular la Demandante. Asimismo, la Demandante es también titular de marcas relacionadas con la de YPF, las cuales incluyen expresamente la denominación "serviclub YPF" y "serviclub". Como el sufijo (.es) no es una adición denominativa relevante a la hora de establecer la comparación entre los términos en liza, la conclusión no puede ser otra que existe una semejanza entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, que lleva a un alto nivel de confusión entre los usuarios de Internet que creen razonablemente que se encuentran en un sitio oficial de la Demandante.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Esto se fundamenta en que el Demandado no tiene ninguna marca registrada a su nombre que incluya la denominación "ypf", o la de "serviclub ypf" o meramente la de "serviclub". Además, tampoco el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Asimismo, se esfuerza en forma notoria en mantener la apariencia de sitio oficial de la Demandante, incluyendo, además, banners de otras empresas que no tienen relación alguna con la Demandante. A juicio de la Demandante, el único propósito del Demandado es obtener dinero mediante el engaño a los usuarios de Internet mediante el uso ilegal de marcas y signos distintivos amparados en los Derechos Previos de los que la Demandante es titular.

Por último, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado. Parte la Demandante de que, al ser su marca YPF y asociadas notorias, el Demandado forzosamente tenía que conocerlas en el momento de registro del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro, ya que ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del 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. Esto es más evidente al incluir el Demandado banners en la página web correspondiente.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó formalmente a la Demanda, si bien envió un correo electrónico al Centro en el que señalaba que la Demanda estaba injustificada, además de ser injusta, ya que, en su opinión, el nombre de dominio en disputa está bajo el dominio ".es", es decir, está orientado a España, además de que ha invertido bastante en la web correspondiente. Finaliza señalando el Demandado que ha dedicado tiempo a

la web y que solo trata de ayudar a los usuarios, además de que se lee claramente que no es la web oficial.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, el demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; (ii) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la UDRP ("en sus siglas en inglés"), que ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

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

El Reglamento establece la necesidad de que el demandante pruebe la existencia de Derechos Previos sobre un término que comparado con el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o similar hasta el punto de causar confusión.

En este sentido, la Demandante ha probado ser titular de varios registros marcarios, entre los que cabe destacar la marca comunitaria nº 1.310.630, YPF, la cual está registrada a su favor desde el 16 de septiembre de 1999.

Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de agosto de 2014.

La mera comparación de la fecha del registro de la marca comunitaria de la Demandante, por un lado, y del nombre de dominio en disputa, por otro, pone de manifiesto de manera evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre el uso de la denominación "YPF" en el sentido exigido por el Reglamento, puesto que la misma es objeto de protección marcaria con efectos en España.

Asimismo, el Experto considera que entre el nombre de dominio en disputa, formado por la denominación "ypfserviclub" y la marca arriba citada de la Demandante existe similitud hasta el punto de causar confusión.

Por lo tanto, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

Sobre esta cuestión, puede acudir al párrafo 4.c) de la UDRP en el que se establecen los criterios que sirven de pauta para determinar si el demandado tiene derechos o intereses legítimos. Tales criterios 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.

A fin de hacer más fácil la prueba al demandante, no son pocas las decisiones del Centro que señalan que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) de la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado para que después corresponda a este demostrar que sí los ostenta, en su caso. Cabe citar, en este sentido, las siguientes resoluciones: *Sinbar c. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited c. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited c. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753, entre otras muchas.

Este planteamiento resulta razonable, 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 UDRP en el párrafo 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 UDRP o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited c. Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex c. Association bnabil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited c. Gorka Valencia Casado*, Caso OMPI No. DES2010-0002.

En vista de lo anterior, el Experto parte de la ausencia de una respuesta formal del Demandado a la hora de demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Frente a la evidencia mostrada por la Demandante en el sentido de que tiene registrada la denominación “YPF” como marca comunitaria desde 1999 y ha utilizado en el mercado o tráfico la denominación “YPF serviciub” desde 1998, en el marco de un programa de fidelización por puntos, el Demandado no ha opuesto hecho obstativo alguno que permita concluir que se dan algunas de las circunstancias previstas en el párrafo 4.c) de la UDRP.

Así, el Demandado no ha justificado ostentar derechos sobre las palabras “YPF” o “serviclub” con anterioridad a la Demandante. El Demandado se limita a señalar que la Demanda es injusta y que no está justificada, pero no aporta pruebas que permitan deducir que ostenta algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Más bien las diferentes pruebas aportadas por la Demandante hacen pensar razonablemente que el Demandado carece de tales elementos.

El Experto a su vez nota que actualmente el nombre de dominio en disputa re-direcciona a la página web “www.todoservi.com”.

Consecuentemente, por todo ello, 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**

En relación con el tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, resulta admitido que la buena o la mala fe, aunque se trata de un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño al demandante. 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 al 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 el 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 del 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.

Examinado el caso concreto, el Experto considera incuestionable que las marcas de la Demandante, y específicamente, la marca comunitaria YPF, tienen la consideración de marca renombrada. Ha resultado probado que las marcas de la Demandante se han utilizado en el tráfico económico y jurídico desde mucho tiempo anterior al en que el nombre de dominio en disputa fuera registrado. La actividad de la Demandante es conocida no solo a escala internacional, sino también en el territorio español, lo cual cobra relevancia tratándose de un nombre de dominio ".es". Téngase en cuenta, en este sentido, que la Demandante fue propiedad de la empresa española "Repsol" durante mucho tiempo y que, por consiguiente, es difícil asumir que el Demandado desconociera aquella actividad al registrar el nombre de dominio en disputa. De hecho, en la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa es posible advertir además de banners y publicidad de otras empresas que no tienen relación alguna con la Demandante banners publicitarios y enlaces en los que se hace referencia a "descuentos especiales con YPF Serviclub" o bajo la denominación "Descuentos en cosmética Automotor con YPF Serviclub", todas ellas alusivas a la marca de la Demandante o a productos o servicios por ella comercializados o prestados, todo lo cual pone de manifiesto el evidente ánimo del Demandado en asociar los productos y servicios protegidos por las marcas de la Demandante con el propio servicio ofrecido por el Demandado a través del nombre de dominio en disputa, lo cual es un claro ejemplo de asociación de uso de marca y una evidencia, a juicio del Experto, de que el Demandado al registrar y usar el nombre de dominio ha querido y quiere atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando una posibilidad de confusión con la identidad de la Demandante por más que, como el propio Demandado reconoce, haya incluido una expresa advertencia de que la suya no es la página oficial de la Demandante, asumiendo, implícitamente, que la posibilidad de confusión existe.

Por todo ello, para el Experto resulta indudable a la vista de los hechos expresados que el registro y uso del nombre de dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de confundir y atraer indebidamente usuarios de Internet a la página web correspondiente al nombre de dominio objeto de disputa. Asimismo, entiende el Experto que el registro y/o uso del nombre de dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante, dada la dimensión internacional de su actividad y el hecho de que las marcas de la Demandante fueron intensamente utilizadas por "Repsol", empresa española, en el territorio español (véanse *Inter-IKEA Systems B.V c. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. c. John Zuccarini, 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).

El Experto coincide con el parecer expresado en otras resoluciones emitidas en virtud del Reglamento y la UDRP, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe, si bien, tratándose de conflictos sobre nombres de dominio (.es) no es exigible la acumulación de ambos requisitos. Como se señala en el caso *Glaxo Group Limited c. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión *J. García Carrión, S.A. c. M<sup>a</sup> José Catalán Frías*, 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".

Por todo lo indicado, el Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.

### 7. Decisión

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

**José Carlos Erdozain**

Experto

Fecha: 25 de enero de 2015