



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**BP p.l.c., BP Oil España S.A.U. y BP Corporation North America Inc. v. Christian Sanz Abad**

**Caso No. DES2007-0014**

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

Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil España S.A.U. y BP Corporation North America Inc., con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Madrid, España; Houston, Texas, Estados Unidos de América, respectivamente; representadas por Carlos Polo, España.

El Demandado es C.S.A., con domicilio en, Burgos, España, representado por Alberto de la Cruz, España.

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

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bpultimate.es> (el Nombre de Dominio).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 25 de junio de 2007 ESNIC 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 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 5 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 7 de agosto de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:

Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil España S.A.U. y BP Corporation North America Inc., pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP). Este Grupo está presente en España desde 1932, dedicado principalmente a la comercialización de lubricantes. El Grupo BP también está presente en los sectores de la alimentación, química, minerales, energía solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relación con combustibles para vehículos (gasolina y diesel), encontrándose presente en más de 500 estaciones de servicio de España.

BP p.l.c. es titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en España y en todo el mundo, destacando a los fines que aquí interesan el registro de la Marca comunitaria nº 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001, marca que goza de notoriedad a nivel internacional y, concretamente, en España.

BP Oil España, S.A.U. y BP Corporation North America Inc., son titulares de numerosos nombres de dominio del mencionado Grupo.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado, don C.S.A., el 18 de noviembre de 2005.

Las Demandantes enviaron al Demandado requerimientos solicitando la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que fueron rechazados.

El Experto que suscribe ha comprobado que la dirección de Internet “www.bpultimate.es”, automáticamente redirecciona al sitio web <http://usuarios.lycos.es/bpowerultimate/>, donde se hace referencia a un juego de rol, bajo el título “Web dedicada a la saga Bradford “Power” Ultimate (Final Fantasy Ultimate!!!)”. A través de esta página también se puede acceder a diversos “anuncios Google”.

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

##### **A. Demandante**

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- La primera Demandante en el presente procedimiento es la entidad británica BP p.l.c., titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en

España y en todo el mundo, destacando a los fines que aquí interesan el registro de la Marca comunitaria nº 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001.

- Las otras Demandantes son la sociedad española BP Oil España, S.A.U. y la estadounidense BP Corporation North America Inc., ambas pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP) al que pertenece la titular de las marcas, siendo éstas las titulares de los nombres de dominio del Grupo.
- Las tres compañías tienen intereses comunes en la protección y el uso de sus marcas y nombres de dominio BP ULTIMATE, por lo que todas ellas son Demandantes en este procedimiento.
- El Grupo BP se dedica desde 1932 principalmente a la comercialización de lubricantes y también está presente en los sectores de la alimentación, química, minerales, energía solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relación con combustibles para vehículos (gasolina y diesel), encontrándose presente en más de 500 estaciones de servicio de España.
- La marca BP ULTIMATE ha sido objeto de una grandifusión a partir del año 2003, con motivo del lanzamiento en España de los citados combustibles, lo que se acredita con abundantes recortes de diarios y revistas, como por ejemplo El Mundo, (12.10.2003), La Razón (16.10.2003), Cinco Días (26.09.2003), Elle (01.01.2004), El País, El Viajero, (11.10.2003), entre otros muchos. Dicha marca también ha participado en el campeonato mundial de rallyes como carburante oficial con el equipo BP Ultimate Ford.
- En consecuencia, la marca BP ULTIMATE puede considerarse una marca renombrada a nivel internacional y, por supuesto, en España.
- Las Demandantes también han registrado numerosos nombres de dominio “bpultimate” y “bp-ultimate”, lo que se acredita mediante listados y extractos con los datos registrales de todos ellos.
- El Nombre de Dominio es idéntico a la Marca Comunitaria 1.623.388 BP ULTIMATE, entre otras, y ha sido registrado de mala fe por parte del Demandado, quien no ostenta ningún derecho o interés legítimo, por lo que también está usándolo de mala fe.

Finalmente, solicita la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante, BP Corporation North America Inc.

## **B. Demandado**

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

En primer lugar, respecto a la pluralidad de Demandantes, niega que las tres compañías Demandantes tengan intereses comunes en la protección y el uso de sus marcas y nombres de dominio, así como en la promoción, comercialización y venta de sus productos en España, incluyendo su gama de combustibles BP Ultimate. Y por ello considera que sólo la titular de las marcas puede ser Demandante en este procedimiento, pretendiendo que la Demanda sea inadmitida por falta de legitimación activa, sin entrar en el fondo del asunto.

En cuanto al fondo, indica expresamente:

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado conforme al procedimiento establecido, por lo que no ha habido ciberocupación.
- Que, antes de la liberalización de registros de nombres de dominio regulada por el Plan Nacional de Nombres de Dominio resultante de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de mayo, sólo aquellas entidades, asociaciones o empresas que acreditaran la tenencia de un registro de marca o nombre comercial podían acceder al registro del correspondiente dominio “.es”.
- Que los Demandantes podrían haber registrado el Nombre de Dominio durante ese periodo preferente y que no lo hizo por negligencia e impericia profesional.
- Que no discute el renombre, crédito y reputación que “parece ser” tienen los productos comerciales de los Demandantes, aunque discrepa en cuanto al relato de los hechos que se realiza en la Demanda.
- Que es cierto que los Demandantes son propietarios de marcas registradas en España, la Unión Europea, y otros Estados, a saber, BP ULTIMATE, ULTIMATE y BP, pero, no es menos cierto, que no son propietarios de la marca “bultimate.es”, ni, del nombre de dominio. Por consiguiente, carecen de derechos previos sobre el Nombre de Dominio.
- Que registró el nombre de dominio y utiliza la página Web porque siente una afición desmedida por los juegos de rol. Concretamente, del personaje Brandford Power Ultimate de la saga de videojuegos (rol Final Fantasy). Se trata de una página de temática lúdica, alojada en Lycos, que está en funcionamiento desde el pasado 27 de enero de 2006, con una gran aceptación por parte de la comunidad de internautas, y que, en todo caso, la página asociada al Nombre de Dominio se halla sujeta a unas estrictas condiciones de funcionamiento que, entre otras, recogen la obligación expresa de respeto hacia la Propiedad Intelectual y Mercantil y la no utilización del espacio Web por parte del usuario para la realización de actividades ó prácticas lucrativas.
- Por ello, la única publicidad y mecanismo de lucro que aparece en la Web es el impuesto contractualmente por la propia Lycos, que a la postre es el único beneficiario de éste o cualquier otro dispositivo de lucro que pueda ofrecer la citada Web. Asimismo, en la página aparece (tras el primer burofax remitido al Demandado por el Grupo BP) la mención expresa de que tanto la temática del sitio como los contenidos que en él se ofrecen no guardan relación directa ni indirecta con otro tema que no sea la saga de rol que la protagoniza, por lo que en ningún momento se pretende ni causar confusión ni obtener lucro alguno con un dominio que, lamentablemente, parece guardar determinadas similitudes con alguno de los acrónimos, al parecer, empleados por las demandantes.
- Que es falso que la parte demandante intentara solucionar amistosamente la cuestión, ya que quería imponer una cesión, aplicando la política del “rodillo”.
- Que el Nombre de Dominio no guarda relación con los derechos previos o marcas que poseen las Demandantes.

Y concluye afirmando que, por todo ello, hace un uso legítimo del Nombre de Dominio controvertido, el cual no fue registrado de mala fe.

## 6. Cuestión Previa: Pluralidad de Demandantes

Antes de analizar si, efectivamente, se dan las circunstancias que establece el Reglamento para que prospere la Demanda, debe resolverse acerca de la admisión de la Demanda, interpuesta por tres compañías manifestando intereses comunes en la protección y uso de sus marcas y nombres de dominio. Pues bien, nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por más de una persona; además, si en el Artículo 13 f) del Reglamento se permite acumular múltiples controversias entre demandante y demandado, con mayor motivo ha de admitirse que actúen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legítimos que ostente o afirme ostentar.

De la Demanda y de sus anexos (1 y 2) se desprende que las tres Demandantes pertenecen a un mismo Grupo empresarial y comercial. Los derechos de marca corresponden a una de la Demandantes (BP p.l.c.) y se solicita la transferencia del Nombre de Dominio, objeto del presente procedimiento, a favor de otra de las Demandantes (BP Corporation North America Inc.), titular de numerosos nombres de dominio del Grupo, según se acredita mediante Anexo 7. Tampoco esta petición es contraria al Reglamento, es decir, las empresas Demandantes pueden decidir, en el marco de este procedimiento, quién de entre ellas ha de ser la titular del Nombre de Dominio controvertido, siempre que la titular de la Marca (“derecho previo”) lo consienta. Además, en el presente caso cabe admitir que la defensa de los derechos de marca se hace de forma compartida, beneficiándose de sus efectos no solo su titular, que los hace valer, sino también empresas del mismo Grupo, al que pertenece dicho titular.

Por otra parte, para admitir a trámite la Demanda, lo determinante es que comparezca como Demandante el titular del derecho (de marca, en el presente caso) o quien acredite estar autorizado por él. Así se ha resuelto ya en casos anteriores, en aplicación del Reglamento, concretamente en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001

También se ha resuelto en este mismo sentido, expresamente y en relación con las normas de los Parágrafos 4(f) de la Política Uniforme y 10 (e) del Reglamento de la ICANN (equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”), en los siguientes casos: *Televisión Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.*, Caso OMPI No. D2000-0980; o *Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830.

Por lo tanto, procede la admisión de la Demanda interpuesta por una pluralidad de empresas Demandantes, ya que el fundamento de la reclamación es el mismo para todas ellas, lo que implica una misma causa de pedir.

## 7. Debate y conclusiones

### 7.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma

motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español; en particular, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

## **7.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

### **7.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión**

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca BP ULTIMATE, entre otras, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda. En efecto, nos encontramos ante una práctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, pues resulta irrelevante el hecho de que en el Nombre de Dominio no exista separación entre los términos BP y ULTIMATE, lo cual además es casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos o más vocablos. Por otra parte, es sabido que la partícula “.es” carece de valor a efectos comparativos.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

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

Las Demandantes alegan que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos porque no ha utilizado el Nombre de Dominio para hacer una oferta de buena fe de bienes y servicios, ya que la página Web que corresponde a este dominio lo que ofrece es un redireccionamiento a otro sitio Web de diverso contenido, que puede prestarse a confusión con su marca, incluso perjudicando su imagen, o producir una errónea asociación con el titular de la misma. También alegan que la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado se manifiesta en que nunca ha sido conocido por el nombre del Nombre de Dominio ni ha ofrecido productos o servicios relacionados con dicho nombre.

En efecto, se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos. Y, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.

Es evidente que el Demandado no tiene ningún vínculo con las Demandantes ni ha sido autorizado en modo alguno por aquéllas para registrar el Nombre de Dominio.

También se ha confirmado, por las propias alegaciones del Demandado, que no ha sido ni es conocido por la denominación “bultimate”. Su afición por los juegos de rol y en particular por el personaje Brandford Power Ultimate es una mera excusa que en ningún caso puede constituir un derecho o interés legítimo por el Nombre de Dominio.

El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que lo registró conforme al procedimiento establecido; incluso considera que ello constituye un derecho o interés legítimo. Estas alegaciones carecen de fundamento, ya que si el mero registro a su favor del Nombre de Dominio bastase para acreditar derechos o intereses legítimos todos los titulares de nombres de dominio los tendrían y ningún Demandante podría triunfar en una reclamación por registro abusivo o especulativo, interpretación que ha de ser rechazada, por absurda. Además, el Demandado al registrar el Nombre de Dominio, se sometió obligatoriamente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Precisamente el Reglamento nace como instrumento esencial para corregir las situaciones de registro abusivo de nombres de dominio. Así se ha reconocido ya en numerosas Decisiones anteriores del Centro, como por ejemplo, en el caso *Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buendía Pérez*, Caso OMPI No. DES2006-0039.

Por otra parte, el Demandado considera que las Demandantes deberían haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalización. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisión en *Kingfisher S.A. v. Recinfor*, Caso OMPI N° DES2006-0024, con la que coincide el Experto, el titular de la marca (o de cualquier otro derecho previo) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso– que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el nombre de dominio ni dejación del derecho por parte de las Demandantes por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”. Es decir, la titular de la marca (o del derecho previo) no tiene el deber de registrar ese derecho como nombre de dominio sino una facultad y, por tanto, un tercero no puede alegar este motivo para justificar el registro de un nombre de dominio que podría estar lesionando los derechos del titular legítimo de un registro de marca. En este mismo sentido, véanse otras Decisiones del Centro: *Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L. v. Alejandro Jiménez/Tropical Trees Company S.L.*, Caso OMPI No. DES2007-0012; o *Huawei Technologies Co. Ltd. V. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

Las restantes alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado tampoco permiten concluir que ostente algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

En consecuencia, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

La Doctrina del Centro también viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” inspirándose para ello en dicha Doctrina.

En el presente caso, las Demandantes han conseguido acreditar la notoriedad de la marca BP ULTIMATE a nivel internacional y, por supuesto, en España, donde está presente a través de más de 500 estaciones de servicio (recordemos que dicha marca se utiliza en relación con combustibles para vehículos). Con la Demanda se ha aportado abundante documentación acreditativa de la gran difusión de que fue objeto dicha marca en España, a partir del año 2003, en particular con motivo de su lanzamiento, apareciendo en diversos medios de comunicación nacional.

La referida notoriedad de la marca BP ULTIMATE permite concluir que el Demandado no podía desconocer su existencia cuando registró el Nombre de Dominio (el 18 de noviembre de 2005). Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca BP ULTIMATE, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”. Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Además, las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6*bis* del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).



Por otra parte, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracción del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.

Existen ciertas previsiones en el Reglamento, concretamente en su Artículo 2 (“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”), párrafos 4) y 5), para establecer que constituye prueba suficiente de mala fe “cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha 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 el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”.

El Demandado afirma que el uso que viene haciendo del Nombre de Dominio no tiene ninguna relación ni puede confundirse con la marca BP ULTIMATE o con su propietaria, insistiendo en el hecho de que se trata de una página de temática lúdica, que funciona desde enero de 2006 con gran aceptación por parte de la comunidad de internautas. También asegura que no le mueve ningún ánimo de lucro y que la única publicidad que aparece en la Web es la que impone Lycos, donde está alojada dicha página. Sin embargo, el Demandado no puede ignorar el riesgo que tal uso conlleva, es decir, el daño o perjuicio que el uso del Nombre de Dominio puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca se banalice y sufra una pérdida de distintividad por el llamado “efecto dilución”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de Dominio. En cualquier caso, tal uso puede confundir a los usuarios de Internet, dándoles la falsa impresión de que el Nombre de Dominio y el sitio Web donde se utiliza tienen alguna relación con el titular de la Marca – o al menos que éste ha prestado su consentimiento –.

El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro y uso del Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño. Incluso el hecho del redireccionamiento es un indicio que permite considerar que lo pretendido por el Demandado era atraer un mayor número de usuarios de Internet por medio de la confusión del Nombre de Dominio con la marca BP ULTIMATE.

Cabe recordar aquí que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:

**“Artículo 4**  
***Mala fe***

(1)[*Mala fe*] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2)[*Factores*] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- (i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
- (ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente”.

Por último, como viene afirmando el Tribunal Supremo español, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jurídico de libre apreciación por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusión de que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

## **8. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <bpultimate.es> sea transferido al Demandante, BP Corporation North America Inc.

---

Antonia Ruiz López  
Experto

Fecha: 21 de Agosto de 2007