



## Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

### DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Elf Aquitaine, S.A. v. S. S.**

**Caso No. DES2008-0011**

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

La Demandante es Elf Aquitaine, S.A. con domicilio en XXXXXXXXX, XXXXXX representada por XXXXX, XXXXX.

La Demandada es S. S., con domicilio XXX XXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX..

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

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elf.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC, siendo el agente registrador la entidad EURODNS.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2008. El 4 de abril de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de abril de 2008, 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 del 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de abril de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de mayo de 2008. 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 6 de mayo de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de mayo de 2008, 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**

El grupo empresarial al que pertenece el Demandante - grupo Total – constituye la principal empresa francesa con presencia en los cinco continentes además de ser el cuarto grupo petrolero y gasista en cotización del mundo. A fecha 31 de diciembre de 2006, poseía una facturación de 132.6 miles de millones de euros.

El Demandante y su grupo desarrollan su actividad en el conjunto de la cadena Petrolera y es titular de los siguientes derechos marcarios:

El Demandante es titular de numerosos registros de marca con efecto en España para los signos distintivos “elf”, entre otros:

Marca nacional N° 453799 ELF (denominativa), registrada en la clase 4, concedida el 10 de diciembre de 1964;

Marca comunitaria N° 4187241 ELF (mixta), registrada en las clases 1, 3, 4, 18, 25, 37 y 41, con fecha de 10 de diciembre de 2004;

Marca comunitaria N° 3456969 ELF (denominativa), registrada en las clases 1, 3, 4, 16, 35, 36, 37, 39, 40 y 41, con fecha de 28 de octubre de 2003;

Marca internacional N° 285217 ELF (denominativa), registrada en clase 4, con fecha de prioridad 19 de junio de 1964;

Marca internacional N° 326565 ELF (denominativa), registrada en las clases 35, 37, 39 y 42, con fecha de prioridad 18 de noviembre de 1966;

Marca internacional N° 370265 ELF (mixta), registrada para las clases 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, con fecha de prioridad 15 de abril de 1970;

Marca internacional N° 584830 ELF (mixta), registrada para las clases 4, 12, 28 y 39, con fecha de prioridad 12 de noviembre de 1991;

Marca internacional N° 570847 ELF (mixta), registrada para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, con fecha de prioridad 25 de enero de 1991; y

Marca internacional N° 595928 ELF (mixta), registrada para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, con fecha de prioridad 7 de agosto de 1992.

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

### **A. Demandante**

El Demandante, tras realizar sendos intentos fallidos de comunicación con el Demandado, presentó esta demanda con solicitud de transferencia del nombre de dominio fundamentado en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos signos distintivos referidos al término “elf” respecto de los cuales viene desarrollando un intenso uso en distintos ámbitos de la cadena petrolera en todo el mundo.

Considera además que entre el nombre de dominio en disputa <elf.es> y las marcas de las que es titular existe una total identidad lo que provoca un riesgo de confusión.

En segundo lugar, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia por cuanto que éste nunca ha utilizado ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización el nombre de dominio en controversia ni nombres correspondientes a dicho nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios (párrafo 4(c)(i) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) ni tampoco ha sido conocido (en calidad de particular, empresa u otro tipo de organización) por el nombre de dominio en disputa en los términos del artículo 4 (c) (ii) de la UDRP. Por lo demás, el Demandado hace un uso ilegítimo, desleal y comercial del nombre de dominio, con intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro, empañando en este proceso el buen nombre y reputación del grupo del Demandante, todo ello en los términos del párrafo 4 (c)(iii) de la UDRP.

Finalmente, alega el Demandante que el nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido registrado o es utilizado de mala fe ya que bien ha desarrollado una actividad consistente en registrar el nombre de dominio a fin de impedir que el Demandante utilice las marcas de las que es titular, como nombre de dominio de internet bien al utilizar el nombre de dominio, intenta de forma intencionada atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a sus páginas web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichas páginas web o de los productos o servicios que figuran en las mismas.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0004; *S. A. v. H. K.*, Caso OMPI N° DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. v. D. M.*, Caso OMPI N° DES2007-0018; *J. L. v. M. M.*, Caso OMPI N° DES2007-0023).

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos en relación al término “elf”, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación. De la misma, cabe apreciar la existencia de identidad en la marca ELF con el nombre de dominio en disputa <elf.es> lo cual puede abocar a confusión.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

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

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, este experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestación de la Demanda, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “elf”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte del Demandante.

Tampoco ha quedado probado una preparación de uso del nombre de dominio en un página web propiamente dicha sino que se limita a facilitar contenidos aprovechando la notoriedad del nombre de dominio en disputa que sí ha quedado probado por la abundantísima documental acompañada a la demanda. En este sentido decisiones anteriores del Centro han analizado estas “parking pages”, como por ejemplo, *S.A. v. P. L.*, Caso OMPI N° DES2006-0008, cuando declara: “Y es que el Demandado, simplemente, se ha limitado a “aparcar” el nombre de dominio dirigiéndolo a una página web que contiene vínculos con otros sitios web carentes de contenido propio”. Por esta práctica el Demandado obtienen ingresos (click-through fees) cada vez que un usuario accede a dicha página web y clickea (es decir, presiona un hipervínculo) de cualquiera de las numerosas opciones disponibles en la web. Evidentemente, el uso de una marca notoria para obtener recursos no deja de ser un comportamiento que impide reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en conflicto.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras

decisiones *S. A. v. P. L.*, Caso OMPI N° DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. M. O. E.*, Caso OMPI N° DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado el reenvío que se efectuaba desde el nombre de dominio en disputa a otros sitios web que producían ofertas de servicios de contenido diverso (si bien algunos de ellos relacionados con las actividades propias del Demandante) lo que sustenta la opinión de que el uso del nombre de dominio en disputa <elf.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia página web.

Por lo demás, debe aceptarse como probada la alegación expresada por la Demandante en el sentido de que el Demandado, bien en nombre propio o, través de otras entidades, como la compañía New Orleans Leftover Data Centers (NOLDC, Inc.)(de la que resulta ser el consejero ejecutivo) u otras como Intercosmos Media Group, Inc., se ha visto implicado en numerosos procedimientos de resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio. *Intuit Inc v. NOLDC, Inc.*, Caso OMPI N° D2006-1217; *Accor v. NOLDC, Inc.*, Caso OMPI N° D2005-0016; *Ariat Internacional, Inc v. Domain Purchase, NOLDC, Inc.*, Caso OMPI N° D2006-0825; *Dr. Ing.h.c. F.Porsche AG v. Kentech, Inc. A.k.a. helois Lab a.k.a. Orion Web a.k.a. Titan net a.k.a Panda Ventures a.k.a Spiral Matrix and Domain Purchase, NOLDC, Inc.*, Caso OMPI N° D2005-0890; Caso OMPI No. D2006-0590, *Mimran Group, Inc v. NOLDC, Inc.*; Caso No. FA0408000310971, *Caso WeddingChannel.com, Inc v. NOLDC, Inc.* y Caso No. FA0408000311365, *Dicota GmbH v. NOLDC, Inc.* Consecuentemente, debe apreciarse un patrón de conducta en ciberocupación al Demandado por lo que ante la falta de contestación y las pruebas facilitadas por el Demandante no cabe apreciar la existencia de elemento alguno que permita justificar bien el registro bien la continuación en la posesión y uso del nombre de dominio en disputa.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <elf.es> sea transferido al Demandante.

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto

Fecha: 23 de mayo de 2008