



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. M.O.E.

Caso N° DES2006-0022

1. Las Partes

La Demandante es Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras, con domicilio en Río de Janeiro, Brasil representada por Elzaburu, España.

El Demandado es M.O.E. con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registro del citado nombre de dominio lo efectuó directamente ante ESNIC el Demandado sin intervención de agente registrador.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de septiembre de 2006. El 13 de septiembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Con igual fecha 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 del contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

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 25 de septiembre de 2006. De conformidad el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de octubre de 2006.

El Demandado contestó la Demanda el 12 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo

Administrativo de Expertos el día 27 de octubre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la Demanda y en la Contestación de la Demanda no son contenciosos por las partes por lo que este Experto los tiene por verdaderos:

El Demandante es titular de los siguientes signos distintivos que incluyen la mención “petrobras”:

- Marca comunitaria 3068211 PETROBRAS, en clases 1, 4, 35, 39 y 42.
- Marca comunitaria 3080141 PETROBRAS, en clases 37 y 43
- Marca española 2372683 PETROBRAS (mixta), en clase 1.
- Marca española 2372684 PETROBRAS (mixta), en clase 4
- Marca española 2372685 PETROBRAS (mixta), en clase 35
- Marca española 2372686 PETROBRAS (mixta), en clase 37
- Marca española 2372687 PETROBRAS (mixta), en clase 39
- Marca española 2372688 PETROBRAS (mixta), en clase 40
- Marca española 2372689 PETROBRAS (mixta), en clase 42

El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio por no dirigirlo, en la actualidad, a una página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los argumentos del Demandante para solicitar la transferencia del nombre de dominio en conflicto son los que siguen:

La Demandante, en tanto titular de numerosos registros de marca PETROBRAS en diversos países, España entre otros, es comúnmente conocida con la denominación PETROBRAS, a nivel internacional.

Argumenta que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca PETROBRAS sobre el que el demandante ostenta los citados derechos registrales, si se prescinde del dominio territorial de primer nivel “.es”.

Por lo demás, el nombre de dominio ni se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como “PETROBRAS”, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Por esta razón se le remitió un requerimiento de transferencia del mismo.

Que el Demandado reaccionó, al requerimiento enviado por la Demandante con la solicitud de registro de marca española “PETROBRAS” en una clase libre. Que sin duda, el único fin de iniciar dicho procedimiento era el de poder invocar una supuesta legitimación sobre tal denominación.

Según el Demandante la mala fe del Demandado queda probada por lo siguiente:

- (1) La solicitud de marca fue depositada sólo después de haber recibido el requerimiento.
- (2) El Demandado mentiría pues de los datos contenidos en el Anexo nº 7 se deduce según lo dicho que la marca fue depositada en junio de 2006, después de haber recibido el requerimiento.
- (3) La solicitud contiene un enunciado de productos claramente forzado y redactado con el único fin de facilitar una supuesta explicación a la utilización de la denominación PETROBRAS.

Por otro lado considera que la mala fe del Demandante subyace de su conocimiento previo de la marca PETROBRAS y del prestigio de la empresa Demandante.

B. Demandado

El Demandado manifiesta ser el encargado del diseño y comunicación de una agrupación de aficionados a los minerales metálicos, que tiene previsto utilizar un futuro sitio web como lugar de intercambio e información entre los asociados a la misma.

Que la elección de término “PETROBRAS” fue casual por la unión el inicio de la palabra “Petrología”, es decir “Petro” y la palabra inglesa “Brass” que significaría metal en castellano, pero eliminando la última “s”.

Que contactaron con la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder al registro del término “PETROBRAS” y así impedir que terceros pudieran copiarla.

Afirma el Demandado que el proceso de registro de la marca se inició con fecha de 21 de febrero de 2006, si bien tras recibir el requerimiento del Demandante con fecha de 26 de mayo último, comprobó que el proceso no había tenido éxito por lo que inició de nuevo el procedimiento de registro.

Por lo demás, considera que no existía un conocimiento previo de la marca del Demandante, así como que iniciado el periodo público de solicitud cualquier persona tenía el mismo derecho a adquirir el nombre de dominio.

Finalmente, manifiesta que no ha actuado de mala fe contra el Demandante, ni tampoco ha querido confundir a nadie pues nunca ha utilizado el nombre de dominio para redireccionarlo a la competencia del Demandante, crear una web con contenidos basados en petróleo, ni cualquier otros uso indebido.

Por todo ello acaba solicitando se desestime la Demanda interpuesta por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la Demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento 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.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas, nacionales y comunitarias que consisten en el término <PETROBRAS>, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

Es evidente que los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa por lo que este Experto entiende que existe identidad entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio

B. Derechos o intereses legítimos

Tendrá carácter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

El Demandado no ha aportado prueba alguna que le confiera un derecho previo en relación al nombre de dominio en disputa, pues no cabe considerar como tal la solicitud de la marca “PETROBRAS” a nombre del Demandado, por haber sido iniciado el procedimiento con posterioridad al requerimiento que le efectuó el Demandante.

Tampoco el Demandado ha aportado pruebas de la existencia de la agrupación de amigos a la petrología, ya sea como entidad constituida conforme a Derecho o no, es decir irregular, ni tampoco aporta prueba alguna de los bocetos o maquetas de la página Web proyectada para intercambio de minerales e información entre los miembros de la misma que demuestren las inversiones realizadas y, finalmente, tampoco ha aportado prueba de que la reiterada agrupación sea conocida como “PETROBRAS”.

Por consiguiente, concurre la segunda de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda.

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

A pesar de cuanto alega el Demandado, lo cierto es que el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que la marca “PETROBRAS” es notoria y que el Demandado al registrar el Nombre de Dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía.

La Doctrina también 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

Eresmás Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M García, Caso OMPI N° D2001-0949; Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI N° D2004-0434).

El hecho de que el Demandado iniciase el procedimiento de solicitud de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez recibido la notificación del requerimiento del Demandante demuestra, a juicio de este experto, no sólo el conocimiento de la marca, sino también la intención del Demandado de crear “ficticiamente” un derecho previo en los términos del artículo 2 del Reglamento.

En consecuencia, debe admitirse la mala fe del Demandado siguiendo el criterio establecido en otras decisiones como *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.* Caso N° DES2006-0001: “... Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca.” Citando reiteradas resoluciones que aplican la Política UDRP y cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es”.

Por lo demás, la falta de uso del nombre de dominio <petrobras.es>, a pesar de las declaraciones del Demandado de existir un proyecto de Web, queda probada por la ausencia de elementos probatorios facilitados en este procedimiento.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 10 de noviembre de 2006