



# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## DECISIÓN DEL EXPERTO

**Repsol YPF, S.A., Repsol Petróleo, S.A. v. R.A.**

**Caso No. DES2008-0026**

### **1. Las Partes**

Las Demandantes son Repsol YPF, S.A. y Repsol Petróleo, S.A. representadas internamente, Madrid, España.

El Demandado es R.A., Madrid, España.

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

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <repsol-hrc.es> y <repsolhrc.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2008. El propio 27 de agosto de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión.

El 28 de agosto 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 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de octubre de 2008. El Escrito de

Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de septiembre de 2008.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 9 de octubre 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**

- 4.1. Las Demandantes son titulares de numerosos registros de marca REPSOL, siendo el más antiguo de ellos el registro de marca español 2652955 REPSOL, en vigor desde el 11 de enero de 1955.
- 4.2. Las Demandantes son importantes compañías internacionales de origen español del sector energético, que patrocina el equipo Repsol-Honda de motociclismo.
- 4.3. Los Nombres de Dominio en disputa controvertidos fueron registrados por el Demandado el 8 de septiembre de 2006.

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

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

- Las Demandantes son titulares de numerosos registros de marca REPSOL desde 1955, e igualmente son titulares de numerosos nombres de dominio registrados que incluyen la denominación REPSOL.
- Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con actividades en 28 países, y líder en España y Argentina, con una importante presencia pública. A la vista de ello, no es posible que el Demandado desconociera la existencia de la marca REPSOL.
- El distintivo REPSOL es una marca notoria, con una presencia muy importante en los medios de comunicación, incluyendo el patrocinio de actividades deportivas. Entre ellas, se encuentra el equipo Repsol-Honda de motociclismo, que precisamente utiliza las siglas HRC correspondientes a la denominación “Honda Repsol Competition”, siglas que se encuentran en los Nombres de Dominio en disputa junto a la marca principal REPSOL.
- Siendo evidente el conocimiento por el Demandado de las marcas REPSOL y la amplia difusión pública de ésta, es claro que los Nombres de Dominio en disputa pueden generar confusión con respecto a la marca REPSOL de las Demandantes.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, pues las Demandantes no le han otorgado licencia o autorización para la utilización de su marca.
- Los Nombres de Dominio en disputa han sido registrados de mala fe, si tenemos en cuenta el renombre de la marca REPSOL.
- Los Nombre de Dominio en disputa se redireccionan a una página web en la que aparece que se encuentran en venta.

- Las Demandantes remitieron un requerimiento al Demandado exigiendo la cesión de los Nombres de Dominio <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es>, que son objeto de un procedimiento paralelo en el Centro, y en ese contexto el Demandado en ningún momento puso de manifiesto que también era la titular de los Nombres de Dominio objeto de la presente controversia.

Por todo ello, las Demandantes solicitan que los Nombres de Dominio <repsolhrc.es>, <repsol-hrc.es> sean transferidos a las Demandantes.

## **B. Demandado**

- El Demandado reconoce la notoriedad de la compañía Repsol y de su colaboración con Honda HRC, y de hecho se declara fan incondicional del equipo de motociclismo.
- A los efectos del Reglamento, el Demandado reconoce que carece de derechos sobre los Nombres de Dominio en disputa.
- No obstante, la intención del Demandado al registrar los Nombres de Dominio en ningún caso ha sido impedir que las Demandantes accedieran a dichos dominios. Su registro se debió a la pasión del Demandado por el piloto Dani Pedrosa y su equipo.
- El Demandado nunca ha realizado una oferta de venta de los Nombres de Dominio.
- El Demandado es miembro de un club de moteros que en todo momento se ha conducido únicamente por su admiración por el piloto Dani Pedrosa, sin que queda apreciar mala fe por su parte.

A pesar de lo expuesto, el Demandado señala que es “gente sana” y solicita al Experto, en reconocimiento de su buena fe, que dicte una resolución por la que los Nombres de Dominio <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es> sean efectivamente transferidos a las Demandantes.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso No. DES2006-0005.

El Demandado ha accedido expresamente a que los Nombres de Dominio en disputa sean transferidos en favor de las Demandantes, allanándose así a la Demanda. Ante ello, el Experto en este caso considera que se ha de considerar la Demanda, no obstante

lo señalado en la decisión *Sanofi-Aventis v. Day Corporation*, Caso OMPI No. D2004-1075:

*Several prior decisions in which the Respondent has consented to transfer the contested domain names conclude that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled (...) (see eMusic.com, Inc. v. Mp3DownloadCity, WIPO Case No. D2004-0967, Lonely Planet Publications Pty Ltd. v. Hoang Anh Minh and cicvn.com, WIPO Case No. D2003-0355, Desotec N.V. v. Jacobi Carbons Ab, WIPO Case No. D2000-1398. Therefore, considering this consent to a transfer of the domain names and other facts of the case, this Administrative Panel concludes that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled.*

A su vez, la decisión del caso *Infonxx. Inc v. Lou Kerner, WildSites.com*, Caso OMPI No. D2008-0434 señaló:

*However, this Panel considers that a genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. As was noted by the Panel in The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, WIPO Case No. D2005-1132, when the Complainant seeks the transfer of the disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, the Panel may proceed immediately to make an order for transfer pursuant to paragraph 10 of the Rules. Accordingly, and in light of the parties' stipulations set forth above, the Panel will order the transfer of the disputed domain name to the Complainant. This is clearly the most expeditious course. Id.; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207.*

Pese a lo establecido en estas dos decisiones, este Experto se refiere de forma somera a continuación a la concurrencia en el presente caso de los tres elementos requeridos para que la Demanda sea considerada.

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

La marca REPSOL puede sin duda calificarse de marca renombrada, y las Demandantes han acreditado suficientemente que la expresión “Repsol HRC” en que consisten los nombres de dominio hace clara referencia al equipo de motociclismo que patrocina.

El propio Demandado ha reconocido los derechos de las Demandantes sobre la denominación, por lo que el Experto considera que ninguna duda puede haber sobre la concurrencia de este requisito.

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

El Demandado señala al respecto que compró los Nombres de Dominio de forma legal, pagando el coste de los mismos, pero reconoce que a efectos del Reglamento carece de derechos sobre ellos. Existiendo por tanto reconocimiento expreso por parte del Demandado, también concurre claramente esta circunstancia.

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

El Demandado ha reconocido expresamente el renombre de la marca de las Demandantes, así como el hecho de que estaba realizando una expresa referencia a su

equipo de motociclismo, conducta que podría calificarse como registro de mala fe. Como se ha recordado en numerosas decisiones del Centro, como la dictada en *Heineken España, S.A. v. D.G.R.*, Caso OMPI No. D2001-1202 que, cuando una marca es notoria, su protección parecería reforzarse automáticamente, siendo necesario en consecuencia, en aquel caso en particular, que quien la utilice sin autorización tenga razones de peso que permitan justificar tal uso. Ya se manifestó en ese mismo sentido la primera decisión en procedimiento seguido ante el Centro en aplicación del Reglamento en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001.

Sin ser necesario acreditar el uso de mala fe, al haberse demostrado el registro de mala fe, el Experto considera pertinente el analizar el uso en el presente caso.

Los Nombres de Dominio en disputa no se correspondían con una página web propia, sino que estaban simplemente aparcados, conteniendo diversos vínculos a páginas de terceros. No obstante, en los sitios web correspondientes se hacía mención expresa de que los Nombres de Dominio se encontraban en venta. Por tanto, no puede otorgarse credibilidad a la afirmación del Demandado de que dicho ofrecimiento de venta no fue realizado por él, y que no tuvo intención de vender los Nombres de Dominio en disputa.

Por otro lado, pese a la afirmación del Demandado en el sentido de que no ha recibido ninguna notificación al margen de la Demanda de este procedimiento, las Demandantes han acreditado que remitieron un requerimiento al Demandado referido a los Nombres de Dominio <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es> que nos ocupan y que el Demandado dio contestación al mismo al menos a través de un correo electrónico, en el que manifestaba su compromiso a dar una respuesta en los días siguientes.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, este Experto considera que las Demandantes también han probado la concurrencia del tipo de mala fe previsto para que resulte aplicable el Reglamento, pues el Demandado adoptó deliberadamente unos nombres de dominio que hacían referencia expresa a la marca de las Demandantes siendo plenamente consciente de que carecía de interés legítimo sobre ellos.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio, <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es> sean transferidos a Repsol YPF, S.A.

---

Luis H. de Larramendi  
Experto

Fecha: 24 de octubre de 2008