

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)  
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

## RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

**Procedimiento núm:** 201901a001.carplus.es.

**Demandante:** CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U.

**Dirección:** Calle Aragoneses 18, 28108 Alcobendas, Madrid.

**Representante:** Carlos Francisco Lopez Abadin

**Dirección:** Calle Octavio Picon 24-16 29017 Malaga España  
[carlos@cortesmarinalmendo.com](mailto:carlos@cortesmarinalmendo.com)

**Demandado:** J.W.

**Dirección:** Route de Chaulin, Brent 1817 Swiza [jeromewisard@hotmail.com](mailto:jeromewisard@hotmail.com).

**Dirección:** Av. De la cité Fleurie, Thonon les bains, 74200 Francia

**Agente Registrador del Demandado:** OVH Hispano SL Internet SLU, calle Alcalá 215, 5o, 28014 Madrid. [soporte@ovh.es](mailto:soporte@ovh.es).

### 1. Las Partes

El Demandante es CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, España.

El Demandado es D. J.W., con domicilio en Brent, Suiza.

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

La Demanda tiene como objeto la transferencia del nombre de dominio <carplus.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es OVH Hispano SL Internet, de España.

### 3. Iter procedimental

El 22 de enero de 2019, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <carplus.es> ante ADIGITAL, constanding presentada el día 28 del mismo mes, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN del nombre de Dominio, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el “**Reglamento**”).

El mismo día la Entidad pública empresarial Red.es comunicaba a la Secretaría de Adigital el bloqueo del nombre de dominio.

Asimismo, el 5 de febrero de 2019, se dio traslado de la demanda al registrador OVH Hispano SL, así como a la parte Demandada, mediante correo certificado. De acuerdo con la documentación aportada, la demanda fue recibida por el registrador OVH Hispano en fecha 22 de febrero de 2019.

En lo que respecta a la parte Demandada, no puede acreditarse la documentación enviada mediante correo certificado, en tanto que los sobres fueron devueltos, a priori por dirección incorrecta. Por tanto, no ha podido acreditarse su recepción por parte del demandado.

Asimismo, tampoco consta que el demandado haya contestado a ningún correo electrónico remitido por el departamento Legal de Adigital, aunque tampoco se ha indicado por este que el correo haya sido devuelto o notificado como no existente.

En definitiva, el 18 de marzo de 2019 fui formalmente designado como árbitro del procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad

e independencia, y se acordó darme traslado del expediente para su resolución; traslado que se materializó el mismo día, mediante la recepción del expediente digital.

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

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1 El Demandante, CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, CARPLUS), tiene interés legítimo en poseer la titularidad del dominio carplus.es, de conformidad con lo que se desarrollará en el presente Laudo, en tanto que dispone de marcas registradas previas al registro del dominio, y a que este no se ha utilizado en ningún momento.

Es importante remarcar en este punto inicial que la sociedad CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U. se denominaba anteriormente IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A.U., en tanto que tiene especial relevancia sobre la titularidad de las marcas indicadas por la Demandante, tal y como indica este en el modelo para la presentación de Demanda de Adigital.

A tales efectos, y a petición de este Experto de conformidad con lo indicado en el artículo 18 del Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), la parte Demandante ha aportado la siguiente documentación:

- Modificación de la denominación social de IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A.U. a CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U., tal y como consta en la escritura de elevación a público de decisiones del accionista único, otorgada por la Notaria Dña. Pilar Ortega

Rincón en fecha 23 de noviembre de 2018.

- Documentos acreditativos de la relación existente entre RIGOR – CONSULTORÍA E GESTAO, S.A., sociedad portuguesa, y CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U., pertenecientes ambas al grupo empresarial GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS S.A.
- Información acerca de la marca nacional M2967519, que no fue aportada en el momento inicial de la demanda.

4.2 El Demandado no ha aportado información alguna, al no haber contestado a la demanda.

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

### **A. Demandante**

Las alegaciones del Demandante son, sucintamente, las siguientes:

CARPLUS considera que el dominio <carplus.es> se ha registrado con carácter especulativo o abusivo, en tanto que nunca se ha utilizado, ni se utiliza, para albergar página web alguna.

De conformidad con lo anterior, considera el Demandante que:

- El nombre o nombre de dominio <carplus.es> es idéntico o similar, pudiendo crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o el nombre de dominio.

- El nombre de dominio se ha registrado y se ha utilizado de mala fe.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a la demanda en el tiempo establecido para ello, ni a ninguna de las comunicaciones remitidas por correo electrónico.

## **6. Análisis y Razonamientos**

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es, que establece que el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y, (b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y, (c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualmente los citados elementos.

***(a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;***

En el caso que nos ocupa, la similitud entre el nombre de dominio <carplus.es> y la marca CARPLUS queda fuera de toda duda ya que ambos coinciden plenamente. Ello puede implicar un alto riesgo de confusión ya que el dominio registrado por el Demandado y la marca de la que es titular el Demandante, y mediante la cual lleva a cabo sus actividades en el mercado, son idénticas, siendo la única diferencia el ccTLD “.es”.

Reiterada jurisprudencia define confusión cuando entre dos o más signos denominativos existe identidad en su elemento dominante. En el caso que nos ocupa, el término predominante es el de “CARPLUS”, pues el “.ES” es común a todos los nombres de dominio bajo el código de España.

El Demandante ha aportado extracciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de distintas marcas bajo denominación “CARPLUS”.

Cabe indicar que ninguna de las marcas se encuentra a nombre de CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U., pero sí que en su mayoría son titularidad de RIGOR – CONSULTORÍA E GESTAO, S.A., empresa del grupo empresarial al que pertenece CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U., y una última marca titularidad de IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A.U., anterior denominación social de CARPLUS.

- M2208633 – CARPLUS, solicitada el 16 de marzo de 1999, y publicada la concesión el 16 de marzo del año 2000. Dicha marca está concedida y en vigor bajo la clase 9.
- M2208634 – CARPLUS, solicitada el 16 de marzo de 1999, y publicada la concesión el 16 de marzo del año 2000. Dicha marca está concedida y

en vigor bajo la clase 12.

- M2208635 – CARPLUS, solicitada el 16 de marzo de 1999, y publicada la concesión el 16 de marzo del año 2000. Dicha marca está concedida y en vigor bajo la clase 35.
- M2208634 – CARPLUS, solicitada el 16 de marzo de 1999, y publicada la concesión el 16 de marzo del año 2000. Dicha marca está concedida y en vigor bajo la clase 37.
- M2968772 – CARPLUS, de resultas de la fusión de los expedientes M2346339, M2346340, M2346341, M2346342 en fecha 16 de febrero de 2011, publicándose la concesión, renovación y fusión en fecha 28 de febrero de 2011, estando en vigor para las clases 9, 12, 35 y 37.
- M2967519 – CARPLUS IBERICAR OCASIÓN, solicitada el 4 de febrero de 2011, y con concesión parcial el 6 de octubre de 2011 y rectificación el 14 de febrero de 2013, existiendo además un cambio de titular el 19 de enero de 2018, si bien la página web de la OEPM no ofrece más información. Dicha marca está concedida y en vigor bajo las clases 35 y 37, habiendo desistido de la clase 36.

La anterior marca y logotipo son los que constan, en el momento de tramitar el presente Laudo, en la página web [www.carplus.net](http://www.carplus.net).

Por otro lado, este Experto ha podido comprobar que existen suficientes pruebas de que CARPLUS dispone de página web en la que se pueden acceder a distintos servicios, tales como coches de segunda mano disponibles, posibilidad de hacer ofertas o solicitar más información, etc., bajo el dominio [www.carplus.net](http://www.carplus.net), ya que así lo indican los textos legales y distintos apartados de la página web.

Asimismo, este Experto cree conveniente recordar que el registro de una marca genera una serie de derechos. En este sentido, debemos tener en consideración que el registro de las marcas nacionales por empresas del grupo empresarial al que pertenece CAETANO RETAIL ESPAÑA, S.A.U. fueron solicitadas en 1999, existiendo otra solicitud en 2011 (la fusión de diversos expedientes anteriores) y una última marca con el logo utilizado actualmente, solicitada también en 2011, siendo esta fecha anterior a la del registro del nombre de Dominio <carplus.es> llevado a cabo por el Demandado el 1 de marzo de 2014, según información extraída del servicio de Información de Dominio de nic.es.

Por todo lo anterior, este Experto considera que, efectivamente, el Demandante ostenta derechos previos.

***(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto de la demanda;***

El Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, este Experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio cuando:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de Dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o



ii. el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii. el Demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

Cabe aquí recordar que la documentación física a esta Demanda no ha podido ser entregada en ninguna de las dos direcciones que aparecían como de contacto, en tanto que parece deducirse de las etiquetas, tanto del sobre enviado a Francia como del enviado a Suiza, que la dirección es incorrecta.

Sin embargo, no consta que haya existido ningún error en el envío de las comunicaciones a la dirección de correo electrónico [j.w.@hotmail.com](mailto:j.w.@hotmail.com), por lo que entiende este Experto que no es oportuno considerar la posible existencia de indefensión por parte del Demandado, y por tanto en este asunto, y puesto que el Demandado no ha contestado a la demanda en el plazo establecido para ello ni ha respondido a ninguna comunicación, únicamente puede este Experto concluir que el Demandado no tiene interés alguno en defender sus aparentes derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto de la demanda.

***(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de Dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;***

La mala fe a la hora de registrar el nombre de Dominio ha de ser probada por el Demandante. La mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de Dominio.

Para probar este último extremo, el Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio, sin que fuese necesario acreditar cada uno de ellos:

(a) Circunstancias que indiquen que el nombre de Dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de Dominio; o

(b) Circunstancias que indiquen que el nombre de Dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de Dominio correspondiente; o

(c) Circunstancias que indiquen que se ha registrado el nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(d) Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de Dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web; o

(e) Circunstancias que indiquen que el demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

El Demandante alega la mala fe del Demandado basado en el interés especulativo de su actuación, al ostentar la titularidad de un nombre de dominio para el que no tiene derechos ni intereses, y del que no ha hecho ningún uso desde el registro del nombre de dominio.

Dicho extremo queda acreditado de acuerdo con la información que ha podido verificar este Experto, valiéndose de las herramientas de Internet Archive y su servicio Wayback Machine, pudiendo comprobar que en las capturas que dicho

servicio tiene de la página [www.carplus.es](http://www.carplus.es) desde 2014, fecha del registro por parte del Demandado, no ha existido ningún contenido:

- **2014:** Capturas del sitio el 17 de mayo, 17 de diciembre y 19 de diciembre.
- **2015:** Capturas del sitio el 1 de agosto.
- **2016:** Capturas del sitio los días 9 y 24 de enero, 9 y 31 de marzo, 19 y 29 de julio, y 4 y 25 de octubre.
- **2017:** Capturas del sitio los días 23 de abril, 18 y 27 de mayo, 30 de junio, 5 de julio, 2, 17 y 24 de agosto, 6 de septiembre, 9 de octubre, 11 de noviembre y 16 de diciembre.
- **2018:** Capturas del sitio los días 17, 18 y 30 de enero, 2, 4 y 29 de marzo, 22 y 27 de abril, 6 y 28 de agosto, 10, 20 y 27 de noviembre.

En todas las capturas anteriores puede verse siempre el mismo mensaje de bienvenida a un nuevo dominio de OVH, sin que exista otro contenido.

## **7. Decisión**

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

- (1) *que el nombre de Dominio registrado por el Demandado es idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca titularidad de CARPLUS sobre la que el Demandante posee Derechos Previos;*
- (2) *que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <carplus.es>;*
- (3) *que existen pruebas suficientes acerca de la mala fe del Demandado en el registro del Nombre de Dominio <carplus.es>.*

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de Dominio <carplus.es>** al Demandante.

Barcelona, 05 de abril de 2019.



Marc Rius Calaveras  
Experto Designado