

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour Sa V. Domains By Proxy/ Sandes Corporation
Caso No. DES2012-0036

1. Las Partes

La Demandante es Carrefour SA, con domicilio en Boulogne, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es Domains by Proxy, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América/ Sandes Corporation con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de octubre de 2012. El 5 de octubre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos de contacto del registrante, así como el contacto administrativo, técnico y de facturación. El 12 de octubre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de aclaración con respecto a los datos del registrante. El 15 de octubre de 2012 Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de octubre de 2012 suministrando los datos de contacto del Demandado confirmados por Red.es e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 22 de octubre de 2012. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de octubre de 2012. De

conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de noviembre de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de noviembre de 2012.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 3 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la entidad francesa Carrefour SA, compañía de distribución muy conocida en España. Aunque en la Demanda se identifica a la Demandante simplemente como Carrefour, se trata de una sociedad y como tal debe ser identificada.

La entidad Demandante es titular registral de la marca comunitaria nº 008779498 CARREFOUR, solicitada el 23 de diciembre de 2009 y concedida el 13 de julio de 2010, para distinguir productos de la clase 35.

La Demandante también es titular de los nombres de dominio <carrefour.com>, <carrefour.fr>, <carrefour.in>, <carrefour.es>, solicitados en 1995, 2005, 2006 y 2000 respectivamente.

Al Experto le consta personalmente la notoriedad e incluso renombre de la marca CARREFOUR en España.

La Demandada es Domains by Proxy/ Sandes Corporation.

El nombre de dominio <grupocarrefour.es> fue registrado el 21 de junio de 2010.

En marzo de 2012, la Demandante envió un requerimiento a la Demandada que no contestaron al mismo.

A la fecha de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa conducía a una página Web inactiva. Actualmente, la Demandada continúa no haciendo uso comercial del nombre de dominio que no reconduce a ningún sitio web activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda la Demandante afirma:

Carrefour es una conocida compañía, líder en el mercado de la distribución.

Carrefour es titular, entre otras, de la marca comunitaria nº 008779498 CARREFOUR, solicitada el 23 de diciembre de 2009 y concedida el 13 de julio de 2010, para distinguir productos de la clase 35. La Demandante también es titular de los nombres de dominio <carrefour.com>, <carrefour.fr>, <carrefour.in>, <carrefour.es>.

Cuando la Demandante tuvo conocimiento del registro del nombre de dominio <grupocarrefour.es> requirió a la Demandada que no contestó al requerimiento.

El nombre de dominio es idéntico o por lo menos muy similar a la marca de la Demandante, pues el nombre de dominio incorpora la marca en su totalidad y la adición del término genérico "grupo" lejos de diferenciar el nombre de dominio incrementa el riesgo de confusión pues el término grupo es utilizado para designar un

conglomerado de empresas, por lo que corresponde a la estructura de la Demandante, además de que indica la idea de oficial o institucional.

La Demandada no está vinculada a la Demandante ni ésta ha autorizado a registrar o usar el nombre de dominio en disputa. Tampoco aparece que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio, ni lo ha utilizado para una oferta legítima de productos y/o servicios. Tampoco hace uso comercial del nombre de dominio que no reconduce a ningún sitio web activo.

Dado que la marca CARREFOUR ha sido reconocida como marca notoria en algunas decisiones del Centro puede concluirse que el nombre de dominio es demasiado parecido a la marca notoria para considerar que existe un interés legítimo por parte de la Demandada. Además, de que la Demandada no ha contestado al requerimiento de la Demandante. Este silencio puede considerarse un reconocimiento implícito de la falta de derechos o intereses legítimos.

Por estas razones puede considerarse que la Demandada no tiene ni derecho, ni interés legítimo sobre el nombre de dominio.

La Demandada no ha negado que conozca la marca CARREFOUR y parece además imposible que no conociera la marca a la hora de registrar el nombre de dominio, dada la notoriedad de la misma. Además, la marca es reproducida en su integridad en el nombre de dominio que a su vez es prácticamente idéntico al nombre de dominio <groupecarrefour.com> de la Demandante. El conocimiento de la marca por la Demandada es una prueba de la mala fe en el registro del nombre de dominio.

La Demandada también utiliza el nombre de dominio de mala fe. La ausencia de uso no impide que se pueda considerar que existe uso de mala fe. En la medida de que el nombre de dominio incorpora la marca en su totalidad, los internautas pueden pensar que el nombre de dominio pertenece a la Demandante, lo cual puede afectar a la marca. Adicionalmente, el registro por la Demandada impide que la Demandante pueda registrar el nombre de dominio. Además, la Demandada intenta disimular sus contactos y no ha contestado al requerimiento. Finalmente el uso de un nombre de dominio por quien lo ha registrado de mala fe y sin derecho o interés legítimo es considerado de mala fe.

B. Demandados

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El artículo 21 del reglamento encomienda al Experto la resolución del procedimiento teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo código de país correspondiente a España (“.ES”).

El Reglamento está inspirado en los principios de la Política uniforme de solución de controversias de nombres de dominio (“Política” o “UDRP”) por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina.

Así mismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

B. Falta de contestación a la Demanda por parte de los Demandados

La Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada por correo electrónico y por servicio de mensajería. Pese al envío de estas comunicaciones, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se han personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada en la dirección que figura en el registro. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (*Deutsche Bank Ag v. D.-A. B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S. R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil, S.A. v M. M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A. L. A.* Caso OMPI No. D2002-1088; *Deutsche Telekom Ag v. A. D. L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Germanwings GmbH v. C. D. H.*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento, los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer derechos previos;
- que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

La Demandante ha acreditado que es titular de la marca comunitaria nº 008779498 CARREFOUR, solicitada el 23 de diciembre de 2009 y concedida el 13 de julio de 2010, para distinguir productos de la clase 35.

A este respecto, es de señalar que aún cuando la Marca Comunitaria de la Demandante ha sido concedida con posterioridad al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, su solicitud tiene prioridad y además, lo cierto es que la marca CARREFOUR es una marca notoria y renombrada en España, debido al uso intensivo, campañas publicitarias y de promoción mediática, que de forma constante lleva a cabo su titular. La Demandante ha acompañado junto con su Demanda prueba abundante de la repercusión en prensa de las actuaciones empresariales de las empresas del Grupo Carrefour. En esta misma documentación aportada por la Demandante consta la presencia en España desde el año 1981 de los establecimientos Carrefour.

A la marca CARREFOUR le alcanza, por tanto, la protección reforzada que el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y el artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre, otorgan a las marcas notorias y renombradas (*Pepsico Inc. V. Puede Ser*, Caso OMPI No. D2012-0954; *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S. S.*, Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de España).

Por lo demás, la Demandante ha acreditado que es titular de los nombres de dominio <carrefour.com>,

<carrefour.fr>, <carrefour.in>, <carrefour.es>, solicitados en 1995, 2005, 2006 y 2000 respectivamente

Existen pues derechos previos de la Demandante sobre la denominación CARREFOUR.

Ciertamente, el nombre de dominio en disputa guarda una gran similitud, casi identidad, capaz de crear confusión con la marca CARREFOUR de la Demandante.

En primer lugar, no puede considerarse relevante el hecho de que el nombre de dominio en disputa añada a la marca CARREFOUR el término “grupo”. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la marca CARREFOUR es, no solo notoria, sino incluso renombrada en España. En este sentido, la Demandante ha aportado documentación que acredita el conocimiento generalizado en España de la marca CARREFOUR (Anexos 6 a 8 de la Demanda). Además, el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca.

Consiguientemente, la denominación “Carrefour” constituye la parte distintiva y caracterizante del nombre de dominio en disputa en el que se reproduce con absoluta identidad. Además de que la Demandante tiene el nombre de dominio <groupecarrefour.com> que utiliza en la página web. Por ello, la inclusión del término genérico “grupo” en el nombre de dominio, lejos de distinguirlo de la marca renombrada CARREFOUR lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión (*Toyota España, S.A.U v. F. G. D., Caso Autocontrol*; y *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática, Caso OMPI No. DES 2009-0041, The Procter & Gamble Company v. L. F. S., Caso OMPI No DES 2012-0012*).

En cuanto a la diferencia existente entre el nombre de dominio y la marca que consiste en la adición del gTLD “.es” y de las tres uves dobles (“www”), no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de las marcas de la Demandante (*Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc. Caso OMPI No. D2000-0017; Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc., Caso OMPI No. D2000-0098; J. García Carrión, S.A. v. M. J. C. F., Caso OMPI No. D2000-239; Caixa d’Estalvis del Penedes v. C. M. O., Caso OMPI No. D2001-0397; Retevisión Móvil, S.A. v. M. M., Caso OMPI No. D2001-1479; Banco Río de la Plata, S.A. v. A. R., Caso OMPI No. D2001-0173; Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. E. B. G., Caso OMPI No. D2002-0908; Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L., Caso OMPI No. D2002-1114; Deutsche Telekom, AG v. L. J. C., Caso OMPI No. D2003-0371; Tesys Internet S.L v. M. S. M., Caso OMPI No. DES2006-0021; Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K. J. M./Dogs.info, Caso OMPI No. DES2007-0005; y Deutsche Telekom AG v. A. D. L., Caso OMPI No. DES2008-0039, The Procter & Gamble company v. L. F. S., Caso OMPI No DES 2012-0012*).

Se cumple, pues, el primero de los extremos previsto en el Reglamento.

C.2. Derechos o intereses legítimos

De las alegaciones de la Demandante se desprende que la Demandada no está vinculada de ningún modo a la Demandante ni ha sido autorizada por ésta para utilizar o aplicar la denominación “Carrefour” a cualquier nombre de dominio.

La Demandada al no contestar a la Demanda no ha alegado, como podían hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha contestado la Demandada al requerimiento que les formuló la Demandante.

Por todo ello, hay que concluir que la Demandada, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <grupocarrefour.es>.

C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca CARREFOUR de la Demandante es una marca notoria, e incluso renombrada, en el mercado español, es decir, es conocida con carácter general por

el gran público. Debe señalarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca CARREFOUR.

Por ello, hay una base sólida para considerar que la Demandada tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca CARREFOUR, así como de su renombre, al registrar el nombre de dominio en disputa. En este punto hay que tener en cuenta que la Demandada tiene su domicilio en Barcelona y en esta ciudad existen, desde hace años, establecimientos Carrefour.

Por ello, puede ser de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca puede considerarse, en determinadas circunstancias, hecho de mala fe, pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros, *Banco Español de Crédito S.A. v. M. D. P. V. T.* Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *BANKINTER, S.A. v. D. M. P.*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S. R. R.*, Caso No. D2001-1183; y *Adam Opel AG y General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041, *The Procter & Gamble company v. L. F. S.*, Caso OMPI No. DES 2012-0012].

Es, desde luego, demasiada coincidencia que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa, un nombre de dominio incluyendo el término "Carrefour" sin conocer previamente que se trata de una de las compañías de distribución más conocida en España [*Dermofarm, S.A.v. P. J. C. F.*, Caso OMPI No. D2004-0833; *Deutsche Telekom AG v. A. D. L.*, Caso OMPI No. DES 2008-0039; *Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies S.L.* Caso OMPI No. DES2010-0009; *The Procter & Gamble company v. L. F. S.*, Caso OMPI No. DES 2012-0012; *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.U. v. S. S.*, Caso Consejo Superior de Cámaras; y *Toyota España, S.L.U. v. F. G. D.*, Caso Autocontrol].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio no fue casual sino que se hizo de mala fe.

Otro factor importante a considerar es que, tal y como ha acreditado la Demandante y ha podido comprobar el Experto, el nombre de dominio en disputa no está siendo usado por la Demandada para ofrecer sus propios servicios o productos. Esta inactividad, unida a la falta de contestación al requerimiento, pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe con la finalidad, muy posiblemente de obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca (*Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Toyota España, S.L.U. v. A. F. W.*, Caso Autocontrol).

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuación de la Demandada al registrar el nombre de dominio es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <grupocarrefour.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz

Experto

Fecha: 12 de diciembre de 2012