

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour SA c. T. M.

Caso No. DES2021-0043

1. Las Partes

La Demandante es Carrefour SA, Francia, representada por IP Twins, Francia.

El Demandado es T. M., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <carrefourlocation.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El registrador del nombre de dominio en disputa es EURODNS S.A.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2021. El 29 de octubre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de noviembre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante. El 23 de noviembre de 2021, el Centro envió a las Partes una comunicación solicitando sus comentarios respecto a la solicitud de la Demandante para que el idioma del procedimiento fuera el inglés. El 24 de noviembre de 2021, la Demandante reiteró su solicitud al Centro para que el idioma del procedimiento sea el inglés.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”) 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2021. 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 29 de diciembre de 2021.

El Centro nombró a M.M.T. como Experto el día 7 de enero de 2022, 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

Carrefour es una cadena de distribución alimentaria de origen francés con presencia comercial en más de 30 países. Es uno de los principales grupos a nivel mundial del sector, y emplea a más de 321.000 personas en el mundo.

La Demandante aporta los siguientes justificantes sobre sus registros marcarios:

Marca Internacional, con efectos en España, denominativa CARREFOUR núm. 351147, con fecha de registro de 2 de octubre de 1968 (debidamente renovada), para las clases de la 1 a la 34.

Marca Internacional, con efectos en España, denominativa CARREFOUR núm. 353849, con fecha de registro de 28 de febrero de 1969 (debidamente renovada), para las clases de la 35 a la 42.

Las marcas de la Demandante gozan del valor de marca renombrada.

El nombre de dominio en disputa <carrefourlocation.es> fue registrado el 23 de febrero de 2021. El nombre de dominio en disputa redirige a un “aparcamiento de webs” que ofrece enlaces comerciales o *pay-per-click links* (“PPC” por sus siglas en inglés).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa incluye la marca CARREFOUR a la que adiciona la palabra “location”. Sin embargo y conforme a la jurisprudencia, la adición de un término a una marca notoriamente conocida no evita el riesgo de confusión. Ello es debido, entiende la Demandante, por la probable creencia de los consumidores que el nombre de dominio en disputa se encuentra relacionado o respaldado de alguna manera por la Demandante. Con respecto al dominio de nivel superior (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, la Demandante destaca que no es significativo para evaluar el primer requisito del Reglamento.

Por otra parte, la Demandante pone de manifiesto la búsqueda de marcas realizada sobre los términos “Carrefour location” o “carrefourlocation”. De ella resulta que el Demandado carece de marca sobre tales términos. Tampoco la Demandante ha localizado prueba alguna que permita sostener que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, manifiesta la Demandante, que el uso del nombre de dominio consiste en un redireccionamiento del mismo a una página de aparcamiento que de forma automática genera enlaces comerciales. Por tanto, entiende que dicho uso no permite al Demandado decir que sea conocido por el nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, insiste la Demandante que el Demandado no ha utilizado ni ha realizado preparativos de uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de bienes o servicios.

En cuanto al tercero de los requisitos del Reglamento, la Demandante presenta las siguientes alegaciones: La Demandante y sus marcas son muy conocidas lo que hace inconcebible que el Demandado pudiera ignorarlos. Aporta para ello numerosas decisiones anteriores bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”) en los que se reconoce esa fama y distinción de la marca CARREFOUR. Por ello, mantiene que resulta inaudito que el Demandado

pueda alegar un desconocimiento previo en el momento del registro en la medida de que la marca queda incorporada y ello hace que no pueda ser casual. En este sentido la Demandante aporta los resultados de búsqueda del motor de búsqueda “Google” sobre el término “Carrefour location” de los que resulta que todos ellos se refieren a la Demandante. Por todo ello mantiene que el Demandado conocía o debía conocer que registrando y utilizando el nombre de dominio en disputa incurriría en una infracción de los derechos que corresponden a la Demandante.

Insiste la Demandante que habida cuenta que el registro de las marcas CARREFOUR es muy anterior al registro del nombre de dominio en disputa, debía existir un conocimiento previo por el Demandado de tales marcas y que por ello debe calificarse como de mala fe.

Con el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa, sostiene la Demandante, se está buscando atraer a usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con los Derechos Previos de la Demandante y todo ello con una finalidad de lucro a través de los ingresos obtenidos por los enlaces PPC.

Para concluir y para el caso de no considerar el uso de “PPC” como tal, la Demandante solicita la aplicación de la Doctrina del “uso pasivo”. La Demandante acude a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) sección 3.3 y al Caso OMPI D2000-0003, *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) 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 alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual es una variación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Sobre el idioma del procedimiento

El Centro a la vista de la solicitud de la Demandante en relación con el idioma del procedimiento, y considerando el artículo 8 del Reglamento, invitó a las Partes a presentar sus comentarios a la solicitud de la Demandante. De acuerdo a las facultades generales del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, considerando que el Demandado se encuentra ubicado en un país de habla inglesa, que no ha presentado comentarios a la solicitud del idioma presentada por la Demandante, que además la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa está en inglés, y que el Experto considera que el Demandado no se vería perjudicado por la aceptación de una Demanda presentada en inglés, se acepta excepcionalmente el escrito de la Demanda en inglés pero se emite la Decisión en español.

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

El Reglamento establece una doble exigencia a este primer requisito. Es decir, la Demandante debe probar ser titular de Derechos Previos así como demostrar la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el Derecho Previo y el nombre de dominio en disputa.

Pues bien, tal y como ha quedado probado en antecedentes, la Demandante es titular de Derechos Previos sobre la marca CARREFOUR. Y del examen de comparación entre el Derecho Previo y el nombre de dominio en disputa queda probado la íntegra reproducción de la marca CARREFOUR. En estas circunstancias el Experto acude a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7: “En los casos en que un nombre de dominio incorpore la totalidad de una marca comercial, o cuando al menos una característica dominante de la marca relevante sea reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca”.

Conforme al criterio asentado por decisiones anteriores, el citado examen comparativo no tiene en cuenta, normalmente, el ccTLD “.es”. Ver por ejemplo, *Google LLC c. J.C. F.*, Caso OMPI No. DES2021-0042.

Por cuanto antecede, el Experto declara cumplido el primer requisito del artículo 2 del Reglamento al ser el nombre de dominio en disputa <carrefourlocation.es> confusamente similar al Derecho Previo de la Demandante CARREFOUR.

C. Derechos o intereses legítimos

El Reglamento no recoge supuestos de hecho que describan situaciones en las el Demandado podría demostrar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, habida cuenta de la clara influencia de la Política UDRP, lo cierto es que normalmente tanto las partes como los propios Expertos acuden a las decisiones de ella dimanantes para fundamentar sus alegaciones o decisiones.

Por ello y, a la vista de una lectura detallada del expediente, el Experto entiende que la Demandante ha demostrado, *prima facie*, la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Ciertamente, no existen indicios que permitan entender que el Demandado es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Tampoco existen evidencias de que el Demandado disponga de derechos marcarios sobre “Carrefour location”. Además, la Demandante niega haber concedido licencia o autorización para el uso de la marca CARREFOUR en el nombre de dominio en disputa.

Así mismo, considera el Experto que tanto la notoriedad de la marca CARREFOUR, como la potencial confusión que puede producir en el consumidor la incorporación de la marca al nombre de dominio en disputa, así como el aparente intento de aprovechamiento de la marca en el “parking page” por el Demandado susceptible de generar potenciales ingresos mediante la práctica denominada pay-per-click (“PPC”), determinarían, todos ellos, la falta de derechos o intereses del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Siendo así, corresponde al Demandado la presentación de pruebas relevantes de sus derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. Para ello el Experto acude a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1, que establece: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”.

Sin embargo, consta en el expediente tanto la notificación del procedimiento junto con la Demanda al Demandado y su falta de personación y, por ello, ausencia de presentación de alegaciones de su potencial derecho o interés legítimo, sin que se haya refutado el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

En conclusión, entiende el Experto que queda probado el segundo requisito del artículo 2 del Reglamento.

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

El Reglamento considera este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, basta probar por la Demandante que el registro o, el uso se realizó de mala fe para dar por cumplido este requisito.

La Demandante ha aportado decisiones UDRP anteriores, al menos desde 2007, en las que se ha calificado a la marca CARREFOUR como una marca notoriamente conocida y de gran difusión. El Experto entiende que su notoriedad en España no tiene duda. Pues bien, esta fama y prestigio de la marca de la Demandante hacen, según consideran tales decisiones, que sea inconcebible que el Demandado no tuviera noticia de esa circunstancia cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa. Además, este conocimiento previo de la Demandante quedaría igualmente probado por el hecho de que la Demandante es titular de derechos marcarios sobre CARREFOUR desde fecha muy anterior a la del registro del nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede, es razonable aceptar, en la balanza de probabilidades, la tesis de que el Demandado conocía o debía conocer la marca de la Demandante al momento del registro. Siendo así debe reputarse como de mala fe el registro del nombre de dominio en disputa por dicho conocimiento previo, en el que el Demandado parecería buscar aprovecharse de la similitud entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante. Ver *TTT Moneycorp Limited c. Privacy Gods / Privacy Gods Limited*, Caso OMPI No. D2016-1973.

Y por lo que se refiere al registro, lo cierto es que el mero registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca famosa o ampliamente conocida (por ejemplo por añadir a la marca un término descriptivo como puede ser "*location*") por quien no tiene relación con la propietaria de la misma puede ser presunción suficiente para calificar el registro y uso como de mala fe.

Adicionalmente, el Experto tiene en cuenta los enlaces generados en el *parking page* al que dirige el nombre de dominio en disputa vinculados a un servicio de PPC o *pay-per-click* que generan presuntamente ingresos. De este uso parece razonable concluir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su sitio web creando una apariencia de confusión con la marca de la Demandante con el ánimo de obtener algún tipo de ventaja económica a través de los PPC en los términos que describe el artículo 2 del Reglamento a propósito de las pruebas del registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Igualmente, en este sentido se puede ver *Friedman and Soliman Enterprises, LLC c. Gary Selesko, M&B Relocation and Referral, LLC*, Caso OMPI No. D2016-0800.

En fin, el Experto considera que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa de mala fe y, por ello, da por probado el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

M.M.T.

Experto

Fecha: 22 de enero de 2022