

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour, S.A. c. Registration Private

Caso no. DES2018-0043

1. Las Partes

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

El Demandado es Registration Private, con domicilio en Nobby Beach, Austria.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de noviembre de 2018. El 29 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de diciembre de 2018, Red.es envió al Centro por 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2018. 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 28 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 9 de enero de 2019, 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 de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Es uno de los principales grupos a nivel mundial del sector, y emplea a más de 38.000 personas en el mundo.

En España, Carrefour se estableció en 1973, siendo su tercer mayor mercado.

A los efectos de demostrar Derechos Previos, la Demandante aporta los siguientes justificantes:

Marca de la Unión Europea denominativa CARREFOUR núm. 005178371 con fecha de presentación de 20 de junio de 2006, y registrada el 30 de agosto de 2007 (debidamente renovada), para las clases 9, 35 y 38.

Marca Internacional, con efectos en España, denominativa CARREFOUR PASS núm. 719166, con fecha de registro de 18 de agosto de 1999 (debidamente renovada), para la clase 36.

La Demandante tiene como denominación social la siguiente: “Centros Comerciales Carrefour, S.A.”

El nombre de dominio en disputa <carrefourpass.es> fue registrado el 9 de mayo de 2018. El nombre de dominio en disputa redirige a un “aparcamiento de webs” que ofrece enlaces referidos a la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Dice la Demandante que la comparación de sus marcas con el nombre de dominio en disputa permite apreciar su similitud hasta el punto de crear confusión. A tal efecto manifiesta que el nombre de dominio en disputa reproduce enteramente las marcas de la Demandante CARREFOUR y CARREFOUR PASS. Que su marca CARREFOUR ha sido reconocida como marca renombrada en anteriores procedimientos de igual naturaleza ante la OMPI.

Considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa <carrefourpass.es> evoca a las tarjetas “Pass Carrefour” para servicios financieros protegidos bajo las marcas de la demandante CARREFOUR y CARREFOUR PASS. Por tanto, aumentando el riesgo de confusión.

Por lo demás, recuerda que la terminación “.es” debe ser ignorada por su falta de carácter distintivo. En cuanto al segundo requisito, la Demandante alega que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Efectivamente, la Demandante mantiene que el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni por el nombre “Carrefour”. Además, resulta poco probable que el Demandado haya adquirido derechos de marcas bajo dicha denominación. Tampoco tiene el Demandado autorización para el uso de los derechos marcarios de la Demandante, todos ellos previos al registro del nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, sostiene la Demandante que el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa para dirigir a los usuarios a una página parking conteniendo enlaces relacionados con la Demandante y su actividad – de la cual el Demandado o un tercero sin duda alguna obtiene ganancias – no puede considerarse, ni una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni un uso legítimo no comercial.

Entiende que con su actuación el Demandado está aprovechándose de forma indebida del renombre de la Demandante para obtener ingresos.

Además, alega que el Demandado ha configurado el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos. Este intento supone un riesgo importante en la medida de que existe intención de utilizar, o está utilizando, el nombre de dominio en disputa para enviar correos fraudulentos con la intención de obtener información de los consumidores que de manera equivocada creen que tratan con la Demandante.

Finalmente, la Demandante se fundamenta en el carácter notorio y renombrado de la marca CARREFOUR para evidenciar el aprovechamiento indebido del Demandado.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante mantiene que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado ha sido y es de mala fe. Considera que la reputación de la marca CARREFOUR, adecuadamente ponderada, hace inverosímil que el Demandado no tuviera conocimiento de su existencia. Considera que bastaría una pequeña investigación en Internet para conocer el valor de dicho término. Este conocimiento previo, entiende la Demandante, queda evidenciado además por la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa, alega que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa, de manera intencionada, para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento. El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante y el uso de una marca notoria para atraer a usuarios a un sitio web con el fin de obtener ganancias comerciales es constitutivo de mala fe.

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 cumple con 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.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en 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”).

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

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, el primer requisito para que el registro de un nombre de dominio sea especulativo o abusivo es 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”.

La Demandante ha demostrado ser titular de la marca CARREFOUR PASS, entre otros Derechos Previos. Siendo que el primer test requiere la comparación entre el nombre de dominio en disputa del Demandado y los Derechos Previos de la Demandante, es evidente para el Experto la reproducción lisa y llana del signo distintivo CARREFOUR PASS de la Demandante en el nombre de dominio en disputa <carrefourpass.es>.

Por lo demás y de manera general, en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso “.es”.

Por cuanto antecede, el Experto declara cumplido este primer requisito dada la confusión entre el nombre de dominio en disputa <carrefourpass.es> y los Derechos Previos consistentes en la marca CARREFOUR PASS de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Reglamento fija como segundo requisito para que el registro de un nombre de dominio sea especulativo o abusivo que el demandante pruebe que el demandado carece de derechos o interés legítimos, en relación al nombre de dominio en disputa.

La Demandante fundamenta su pretensión en los siguientes términos: El Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni por el nombre “Carrefour”, resulta poco probable que el Demandado haya adquirido derechos de marcas bajo dicha denominación y, no tiene autorización para el uso de los derechos marcarios de la Demandante. Niega, por lo demás, que el uso que está realizando el Demandado pueda considerarse como una oferta de buena fe de bienes y servicios ni un uso legítimo no comercial. A este respecto, destaca el aparcamiento del nombre de dominio en disputa que redirecciona a una web donde aparecen enlaces refiriéndose a la propia Demandante, así como la creación de una cuenta de correo electrónico con el riesgo a terceros.

Por tanto, habiendo demostrado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, corresponde a éste presentar las alegaciones o pruebas relevantes que permitan demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

A consecuencia de la falta de presentación de tales alegaciones o pruebas por el Demandado y con apoyo al artículo 21a) del Reglamento: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, el Experto entiende que ha quedado probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Nada en el expediente parece apoyar lo contrario.

A mayor abundamiento, el Experto significa que la composición del nombre de dominio en disputa sugiere algún tipo de relación con la Demandante, incluso una posible suplantación de su personalidad, cuando no es el caso, que evita que se pueda reconocer derecho o interés legítimo del Demandado. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

Adicionalmente el Experto hace notar que el expediente parece indicar que el Demandado omitió su deber de diligencia de comprobar la posible existencia de derechos de propiedad intelectual. En este sentido el artículo decimocuarto del Plan nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) dispone que: “La responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio”.

Por tanto, acuerda el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento.

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

Requiere el Reglamento que la Demandante demuestre que el Demandado registró o utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe. Por tanto, hacemos notar del carácter alternativo que tiene la valoración de este requisito en el Reglamento a diferencia de la Política UDRP.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca renombrada como es CARREFOUR. Por tanto, habida cuenta de la obligación de respeto a los derechos de propiedad industrial, el carácter de marca renombrada de CARREFOUR, el uso posterior del nombre de dominio o, la falta de derechos o intereses legítimos parece improbable que el Demandado desconociera la marca CARREFOUR o CARREFOUR PASS. Por ello, este Experto considera que el Demandado conocía o debía conocer de alguna manera la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo que se refiere al uso y teniendo en cuenta la falta de relación entre las Partes, e incluso de una posible suplantación, así como el más que probable beneficio obtenido por el Demandado entendemos que el uso del nombre de dominio en disputa que realiza genera una situación ajena a la buena fe. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento califica como de mala fe el uso del Demandado con la finalidad de, intencionadamente, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Pues bien, en atención a las circunstancias descritas este Experto considera cumplido el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 21 de enero de 2019