

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour, S.A. c. L.G.L.M.
Caso No. DES2019-0021

1. Las Partes

La Demandante es Carrefour, S.A., Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es L.G.L.M., República Bolivariana de Venezuela.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Trending Topic Dominium S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2019. El 8 de julio de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de julio de 2019, 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 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 12 de julio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de agosto de 2019. 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 2 de agosto de 2019.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 9 de agosto 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

La Demandante es una cadena de distribución alimentaria de nacionalidad francesa, con presencia comercial en diversos países del mundo (más de 30), entre ellos, España.

La Demandante acumula una trayectoria empresarial de más de 50 años en el sector indicado. En concreto, en España, la Demandante inició su actividad en 1973 y, actualmente, mantiene abiertos más de 200 hipermercados y más de 600 supermercados. España es un mercado relevante para la Demandante.

La Demandante es titular de numerosas marcas que contienen la palabra “Carrefour”, así como nombres de dominio que incluyen dicha palabra. Esas marcas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, destacándose la marca de la Unión Europea nº 5178371 CARREFOUR (registrada el 3 de agosto de 2007).

La marca CARREFOUR, de la que es titular la Demandante, ha sido reconocida como renombrada por la OMPI en otras decisiones anteriores bajo el Reglamento.

La Demandante es titular, asimismo, del nombre de dominio <carrefour.es>, registrado el 14 de noviembre de 2000, y del nombre de dominio <carrefour.com>, registrado el 25 de octubre de 1995.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de enero de 2018.

El Demandado fue requerido para que cesara y transmitiera el nombre de dominio en disputa a la Demandada, si bien no contestó el requerimiento efectuado.

La página web correspondiente al nombre de dominio en disputa aparece en blanco o no puede mostrar contenido alguno. En marzo de 2018 la Demandante requirió a Parking Crew para que desactivara enlaces comerciales que aparecían en el nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

Ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento, los cuales consisten en la marca de la Unión Europea y los nombres de dominio citados en los antecedentes de hecho, y en la propia denominación social de la Demandante que siempre incluye la palabra “carrefour” en las distintas denominaciones sociales de las compañías mercantiles con las que opera en los distintos países en que tiene presencia.

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con Derechos Previos de los que la Demandante es titular, en concreto, sobre la marca CARREFOUR.

El nombre de dominio en disputa reproduce la citada marca CARREFOUR solo que con error ortográfico deliberado, omitiendo una “r” simplemente, actividad conocida bajo el nombre de “typosquatting”. Aunque no haya una reproducción literal de la marca CARREFOUR, lo cierto es que ello no evita el riesgo de confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que el Demandado no es conocido corrientemente por dicho nombre de dominio en disputa, y tampoco ha sido autorizado por la Demandante para utilizar su marca renombrada. El uso actual que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es dirigido a una página parking, que contiene enlaces relacionados con la Demandante y su actividad, lo que no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni un uso legítimo no comercial, ya que el Demandado, de esa manera, se aprovecha indebidamente de la

fama de la Demandante. Además, la Demandante requirió a Parking Crew para que desactivara ciertos enlaces comerciales existentes en el nombre de dominio en disputa. A ello hay que añadir que el nombre de dominio en disputa fue configurado para enviar correos electrónicos, lo que implica un riesgo importante de que el Demandado utilice o haya utilizado el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos fraudulentos con la intención de que los consumidores creen de forma equivocada que el remitente es la Demandante.

Por último, sostiene la Demandante que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, puesto que resulta inverosímil que el Demandado no tuviera conocimiento de la existencia de la Demandante o de su marca CARREFOUR cuando solicitó el registro de aquel. Y esta afirmación la basa en la reputación mundial, y específicamente, en España de la Demandante a nivel comercial, donde cuenta con un elevado número de establecimientos mercantiles que operan bajo la marca CARREFOUR, así como en el carácter renombrado de dicha marca. Además, el Demandado estaba obligado a verificar en el momento de registro que el nombre de dominio en disputa no infringiera ningún Derecho Previo de otra persona. Por último, el Demandado ha sido demandado en ocasiones anteriores por otros nombres de dominio respecto de los que ha usado también la técnica del “typosquatting”.

Aparte, el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, toda vez que el Demandado quiere atraer de forma intencionada y con ánimo de lucro usuarios de internet a la página web del nombre de dominio en disputa, creándose así la posibilidad del riesgo de confusión con la marca de la Demandante, y aprovechándose, en suma, el Demandado del renombre de aquella.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

La Demandante ostenta Derechos Previos sobre la palabra “carrefour”, tal y como exige el art. 2 del Reglamento. Tales derechos consisten en la marca de la Unión Europea nº 5178371 CARREFOUR, la cual fue registrada el 30 de agosto de 2007. También se tienen en consideración el nombre de dominio <carrefour.es>, registrado el 14 de noviembre de 2000, y el nombre de dominio <carrefour.com>, registrado el 25 de octubre de 1995.

En cuanto al cumplimiento del requisito relativo a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, comparados ambos se colige que entre ellos hay una coincidencia casi literal, salvo por el hecho de que en el nombre de dominio en disputa se omite una “r” de los fonemas “carre” que inician la marca CARREFOUR de la que es titular la Demandante. La similitud fonética y visual es más que evidente e intencional, consistiendo en lo que comúnmente se denomina “typosquatting” (*Humana Inc. V. Cayman Trademark Trust*, Caso OMPI No. D2006-0073¹ o *SIEMENS AG v. O.T.*, Caso OMPI No. D2013-1318, entre otras muchas).

A juicio del Experto, por consiguiente, se da el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

¹ En vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. A la hora de analizar este segundo requisito, ha de partirse de la base de que la Demandante cumple con la carga de la prueba alegando indiciariamente (*prima facie*) la inexistencia de tales derechos o intereses legítimos, correspondiendo al Demandado más bien la prueba de lo contrario, en su caso (véase *OSRAM GmbH v. M.R./Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. D2015-1149). El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

Así las cosas, lo cierto es que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante a utilizar la marca CARREFOUR, ni ninguno otro de los Derechos Previos a nombre de la Demandante. Tampoco consta que el Demandado haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, o que haya registrado como marca o nombre comercial el término “carrefour”, o que haya efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente a dicho nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.

En definitiva, el Experto no encuentra que el Demandado haya demostrado la existencia de un derecho a su favor, o de un interés legítimo que enerve la eficacia de los Derechos Previos alegados por la Demandante. Tampoco ha demostrado el Demandado la existencia de un uso no comercial o legítimo del nombre de dominio en disputa. En este sentido, no puede obviarse el hecho de que la marca de la Demandante ha sido considerada renombrada por numerosas resoluciones anteriores bajo el Reglamento (entre otras, *Carrefour SA v. Domains by Proxy / Sandes Corporation*, Caso OMPI No. DES2012-0036), lo que potencia el derecho exclusivo de la Demandante sobre el término “carrefour”.

Se concluye, pues, que se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

El requisito de la mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa debe entenderse de forma amplia, y se conecta con el hecho de que el demandado se aproveche deslealmente o de otra manera abuse de una marca del demandante o de alguno de los Derechos Previos alegados (*Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. M.A.*, Caso OMPI No. D2017-0391, entre otras).

En el presente caso, la marca de la Demandante CARREFOUR es renombrada, y así se ha apreciado por otras resoluciones bajo el Reglamento anteriormente. Bajo esta circunstancia, y teniendo presente que los Derechos Previos de la Demandante son muy anteriores en el tiempo al nombre de dominio en disputa, ha de colegirse que el Demandado registró el citado nombre de dominio en disputa a sabiendas de que venía a coincidir con la marca CARREFOUR de la Demandante (*eBay Inc. v. R.B.*, Caso OMPI No. D2014-1693). De hecho, el nombre de dominio en disputa incurre en lo que se denomina “typosquatting”, lo que denota una intención evidente del Demandado en registrar un nombre de dominio en disputa con el fin de confundir a consumidores que busquen los productos y servicios de la Demandante, o de atraerlos de forma fraudulenta. En este sentido, consta que la página web del nombre de dominio en disputa estaba habilitada para enviar correos electrónicos, lo que sugiere una intención del Demandado por dirigirse a consumidores y así, probablemente, confundirlos con respecto a la Demandante (*Barclays Bank PLC v. PrivacyProtect.org / S.P.*, Caso OMPI No. D2011-2011, entre otras).

Por último, no debe obviarse el hecho de que actualmente el nombre de dominio en disputa aparece en blanco, con una indicación de que el contenido de la página web no puede desplegarse, lo que puede considerarse como una prueba de uso de mala fe del nombre de dominio en disputa cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del Demandado (*Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003, entre otros). El hecho de que anteriormente existieran enlaces comerciales en la página web del nombre de dominio en disputa acrecienta la opinión de que el Demandado usaba el nombre de dominio en disputa con fines lucrativos (*Swarovsky Aktiengesellschaft v. WhoisGuard Protected / P.D.P.*, Caso OMPI No. D2014-1447,

entre otros).

En consecuencia, entiende el Experto que el nombre de dominio se registró y se usa de mala fe, cumpliéndose el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 24 de agosto de 2019