

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **Carrefour C. VESREAL, SLU**

### **Caso No. DES2015-0021**

#### **1. Las Partes**

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

La Demandada es VESREAL, SLU, con domicilio en Murcia, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <carrefourdrive.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es KEY-SYSTEMS.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de junio de 2015. El 19 de junio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 22 de junio de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de julio de 2015 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Red.es, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una Demanda enmendada en fecha 6 de julio de 2015. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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 modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de julio de 2015. 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 29 de julio de 2015.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 31 de julio de 2015, 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 ha acreditado la titularidad y vigencia de los siguientes registros de marca ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI):

- marca comunitaria número 10618114 CARREFOUR DRIVE, de fecha 4 de julio de 2012; y
- marca comunitaria número 8779498 CARREFOUR, de fecha 13 de julio de 2010.

Ambas marcas se registraron para distinguir diversos servicios de la clase 35.

Carrefour es asimismo la denominación social y el nombre comercial de la Demandante, denominación que ha alcanzado un importante grado de notoriedad a nivel mundial. La documentación aportada con la Demanda confirma el considerable uso de dicha denominación en muchos países, incluido España. La notoriedad e incluso el renombre de la marca CARREFOUR en España es un hecho que le consta personalmente al Experto.

El Nombre de Dominio fue registrado con fecha 17 de octubre de 2013 y consta actualmente a nombre de la Demandada.

La página Web correspondiente al Nombre de Dominio muestra enlaces a diversas páginas Web de terceros que ofrecen servicios, algunos de ellos relacionados con los servicios que distinguen las citadas marcas de la Demandante.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que desde su creación en 1959 se ha convertido en un líder mundial en el mercado de la distribución y, particularmente, en Europa domina dicho mercado, estando presente en España desde 1982 con numerosos hipermercados, estaciones de servicio, agencias de viaje, etc. Además, refiere que ha patrocinado acontecimientos deportivos y ha desarrollado nuevos servicios, como es el caso del servicio de entrega a domicilio o el también llamado "drive", que permite a sus clientes hacer la compra a través de Internet. Asimismo alega y acredita que la prensa española nacional y local le dedica regularmente artículos, afirmando que, por todo ello, es muy conocida en dicho país.
- Que cuando tuvo conocimiento de la existencia del Nombre de Dominio envió un requerimiento a la Demandada y que posteriormente hubo diversos contactos entre las partes tendentes a obtener la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, si bien la Demandada no llegó a facilitar la información necesaria por lo que no fue posible dicha transferencia.
- Que ostenta derechos registrales sobre la marca CARREFOUR, citando en particular los siguientes registros de marca ante la OAMI: Marca comunitaria número 10618114 CARREFOUR DRIVE; y marca comunitaria número 8779498 CARREFOUR; ambas para distinguir diversos servicios de la clase 35.

- Que también es titular de los nombres de dominio <carrefour.com> del 25 de octubre de 1995 y <carrefour.es> del 14 de noviembre de 2000.
- Que existe riesgo de confusión entre sus citadas marcas y el Nombre de Dominio, puesto que éste reproduce dichas marcas, destacando la notoriedad de la marca CARREFOUR.
- Que, además, el Nombre de Dominio es una imitación de su denominación social y de su nombre comercial.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que no tiene ningún vínculo con ella, ni le ha otorgado autorización para registrar y/o utilizar el Nombre de Dominio.
- Que el Nombre de Dominio resulta demasiado parecido a sus marcas, por lo que la Demandada no puede pretender que intentaba desarrollar una actividad legítima con el mismo, siendo además CARREFOUR una marca notoria a nivel mundial.
- Que la Demandada no ha realizado un uso o preparativos de uso del Nombre de Dominio para una oferta de productos y servicios de buena fe. Por el contrario, el Nombre de Dominio dirige a páginas con enlaces comerciales entre los cuales algunos se refieren a supermercados incluyendo competidores suyos.
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, puesto que parece imposible que la Demandada ignorase la existencia de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR DRIVE al registrar el Nombre de Dominio, siendo CARREFOUR una marca muy conocida en el mundo y particularmente en España.
- Que durante los contactos habidos entre las partes la Demandada había aceptado renunciar al Nombre de Dominio y sin embargo éste fue renovado. Asimismo, con posterioridad, la Demandada había aceptado transferir el Nombre de Dominio pero no ha facilitado la información necesaria para ello, añadiendo que estos hechos son también prueba de un uso de mala fe.
- Que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio para atraer a usuarios de Internet con el fin de obtener beneficios comerciales, abusando de la notoriedad de la marca CARREFOUR y creando confusión en los usuarios.

Por todo ello solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. Reglas aplicables**

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en inglés), el

Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP.

## **6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada**

Como se ha indicado anteriormente, la Demandada no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodega Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil S. A. v. Miguel Menéndez*, Caso OMPI No. D2001-1479; y, *NIKE Internacional, Ltd. v. D<sup>a</sup> Inmaculada Gallego Pastor*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

## **6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El artículo 2 del Reglamento define como "derechos previos", entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento la Demandante ha acreditado tales derechos sobre las marcas CARREFOUR DRIVE y CARREFOUR, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de "crear confusión", no cabe la menor duda, ya que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la marca CARREFOUR DRIVE y el Nombre de Dominio. Esta realidad, por sí sola, es suficiente para dar por cumplido el requisito que exige el Reglamento. Sin embargo, se da la circunstancia de que la Demandante también ostenta derechos sobre la marca notoria CARREFOUR, siendo ésta prácticamente idéntica al Nombre de Dominio, teniendo en cuenta que el principal elemento distintivo del mismo es el término "Carrefour" y que el término "drive" se refiere a un servicio ofrecido por la Demandante. Por último, recordemos que el código de país o dominio de primer nivel (".es") por lo general es irrelevante a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

### **6.4.B. Derechos o intereses legítimos**

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde a la Demandante probar que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* - lo que efectivamente sucede en el presente caso - para que dependa de la Demandada demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que "caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda".

Se ha venido señalando una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito. Así, en numerosas decisiones anteriores emitidas bajo el Reglamento, se hace referencia a los siguientes criterios o circunstancias:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. Además, puesto que la Demandada no ha contestado a la Demanda, ninguna alegación o prueba en este sentido ha aportado al presente procedimiento, si bien difícilmente habría podido justificar como casual la elección de una denominación que incluye la marca CARREFOUR, dado el alto grado de distintividad y notoriedad de ésta.

En efecto, como ya se ha adelantado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho) CARREFOUR es una marca notoria y renombrada. Así lo han reconocido con anterioridad otros expertos en diversas decisiones del Centro, entre otras, *Carrefour SA V. Domains By Proxy/ Sandes Corporation*, Caso OMPI No. DES2012-0036. Por ello, el Experto considera que la Demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha marca y que ha pretendido aprovecharse de su probada notoriedad al registrar y hacer un uso indebido del Nombre de Dominio.

Por todo lo que antecede, este Experto considera que se cumple el segundo requisito del Reglamento.

#### **6.4. C. Registro o uso del Nombres de Dominio de mala fe**

El Reglamento alude a determinadas circunstancias no exhaustivas o limitativas indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando:

1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar, o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

La Demandante ha presentado tales pruebas, en particular la que se puede subsumir en el puntos 4 anterior, incluyendo además pruebas de la notoriedad y renombre de la marca CARREFOUR incorporada al Nombre de Dominio. Recordemos que la notoriedad o renombre de la marca es un factor importante para determinar el conocimiento previo de la misma por parte de quien ha registrado un nombre de dominio y consiguientemente un indicio de mala fe; asimismo se ha de recordar que este tipo de marcas gozan de una especial protección o protección reforzada (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE).

Por otra parte, cabe presumir que la Demandada obtiene ingresos por publicidad con el uso que viene realizando del Nombre de Dominio, lo cual probablemente le resulte más rentable al tratarse de una denominación que incluye la marca notoria y renombrada CARREFOUR. En efecto, se trata de un uso que permite a la Demandada atraer usuarios de Internet a una página Web con enlaces publicitarios a páginas Web de terceros. Estos hechos también pueden ser constitutivos de un uso de mala fe. Además, los usuarios de Internet, a la vista del Nombre de Dominio pueden deducir, erróneamente, que detrás del mismo se encuentra la sociedad Carrefour o alguien que cuenta con su consentimiento, con el consiguiente perjuicio para la misma. En este sentido, por ejemplo: *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. Alberto Lopez Fernandez*, Caso OMPI No. DES2014-0006.

Recordemos asimismo que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe. Así se viene considerando en numerosas decisiones emitidas por Expertos en aplicación del Reglamento. A título de ejemplo, véase *Compagnie Gervais Danone SA v. José Gregorio Hernández Quintero*, Caso OMPI No. DES2009-0032.

Por todo ello, este Experto considera un hecho incuestionable que la Demandada conocía perfectamente la existencia de la marca CARREFOUR cuando registró el Nombre de Dominio y que no es necesario extenderse en mayores consideraciones para afirmar asimismo que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

## 7. Decisión

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



**Antonia Ruiz López**

Experto

Fecha: 7 de agosto de 2015