

DECISIÓN DEL EXPERTO **CARREFOUR C. F.B.** **CASO NO. DES2014-0033**

1. Las Partes

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

El Demandado es F.B., con domicilio en Qualiano, Italia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Nominalia.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de octubre de 2014. El 24 de octubre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de octubre de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.

El Centro verificó que la Demanda cumple 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 30 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de noviembre de 2014. 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 24 de noviembre de 2014.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 25 de noviembre de 2014, 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, Carrefour, es una multinacional del sector de la distribución, primer actor a nivel europeo y segundo a nivel mundial, que cuenta en la actualidad con más de 365.000 empleados y presencia en 34 países. Su implantación en España bajo la marca CARREFOUR se cuenta desde el año 1982 y bajo la marca CARREFOUR MARKET desde el año 2010. Al objeto de dar a conocer sus productos y servicios en el mercado español, la Demandante ha realizado importantes acciones publicitarias y de patrocinio.

La Demandante es titular de varios registros marcarios que incluyen los términos “carrefour” y “carrefour market”. En particular, y en lo que aquí interesa, la Demandante es titular desde el año 2009 de las marcas comunitarias CARREFOUR número 008779498 y CARREFOUR MARKET número 006659643, ambas para la clase 35.

Igualmente, Carrefour es la denominación social y el nombre comercial de la Demandante. Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio <carrefour.com>, <carrefour.es> y <carrefourmarket.fr> desde el 25 de octubre de 1995, el 14 de noviembre del 2000 y el 17 de agosto de 2007, respectivamente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 14 de junio de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una compañía líder en el sector de la distribución con amplia presencia internacional, que ha realizado grandes esfuerzos en promocionar su marca en el territorio de España.
- La Demandante es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de marcas, nombre comercial, denominación social y nombres de dominio que contienen los signos distintivos “carrefour” y “carrefour market”, que cuentan con carácter notorio.
- La Demandante lleva operando en España bajo los signos distintivos “carrefour” y “carrefour market” desde los años 1982 y 2010, respectivamente.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a las marcas, nombre comercial, denominación social y nombres de dominio registrados por la Demandante, lo que evidencia el interés de su titular de aprovecharse del prestigio y reputación de ésta.
- El Demandado registró el nombre de dominio en el año 2014, siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante sobre los términos “carrefour” y “carrefour market”.
- El Demandado no es titular de ninguna marca CARREFOUR o CARREFOUR MARKET. Tampoco es conocido por tales términos, y la elección del nombre de dominio en disputa no puede obedecer a la casualidad, sino más bien al interés económico del Demandado de aprovecharse del extenso conocimiento por el gran público de las marcas registradas de la Demandante, sin que sea razonable pensar que el Demandado no hubiese conocido dichos signos distintivos cuando registró el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa para obtener un lucro económico parasitario, mediante el ofrecimiento a los usuarios de la Web, amparado en los signos distintivos de la Demandante, de un eventual bono de una cantidad económica superior a su supuesto coste directo, sin el consentimiento de ésta.

- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de la Demandante a través de una carta de cese y desistimiento, que nunca fue respondida por el Demandado.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP" en sus siglas en inglés), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios con validez en España, que incluyen los términos "carrefour" y "carrefour market". Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que su denominación social y su nombre comercial, anteriores a la creación por la Demandante del nombre de dominio en disputa, incluyen los referidos términos "carrefour" y "carrefour market".

De idéntica manera, ha logrado la Demandante en criterio de este Experto exponer el extenso conocimiento que de sus marcas existe en el mercado territorial relevante. En adición a lo anterior, ha logrado acreditar la Demandante el esfuerzo realizado en el conocimiento de sus marcas por el público en general, a través de inversiones publicitarias en eventos deportivos, en acciones solidarias o en aplicaciones tecnológicas tendentes a potenciar la penetración de sus marcas en el mercado español.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos

encontramos con que el primero consiste en la denominación “carrefour market”, mientras que las marcas de la Demandante con relevancia a estos efectos son CARREFOUR y CARREFOUR MARKET, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido mediante la reproducción burda o servil de una de las marcas de la Demandante, CARREFOUR MARKET, la cual, por otra parte reproduce de manera íntegra la marca insignia de aquella, CARREFOUR, a la que adiciona el término “market” o mercado, propio de los establecimientos que la Demandante opera. De este modo, no cabe duda a juicio de este Experto de que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de la Demandante.

A mayor abundamiento, a efectos de evidenciar la identidad del nombre de dominio en disputa o la similitud hasta el punto de crear confusión, resulta de relevancia recordar, tal y como afirma de manera reiterada la Demandante, que la mera adición del código de país “.es” es, por lo general, irrelevante a efectos de comparar los signos en disputa. A este respecto, son ilustrativas las decisiones aportadas por la Demandante, así como las dictadas en *Casino Castillo de Perelada S.A.*, *Casino Lloret de Mar S.A.* y *Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830; *Torelló Llopart, S.A. v. A.T.S.*, Caso OMPI No. D2005-1353; o *Perfetti Van Melle Benelux BV v. I.U.* Caso OMPI No. DES2006-0037.

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <carrefourmarket.es> se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los Expertos que debe considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <carrefourmarket.es>. En particular alega la Demandante los siguientes extremos a su alcance:

- El Demandado no está vinculado de ningún modo a la Demandante, ni ha sido autorizado para el registro de nombre de dominio alguno que reproduzca sus signos distintivos, nombre comercial o denominación social.

- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa.

- El Demandado no ha respondido el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder, ni tan siquiera cuando, previa solicitud del Demandado, la página Web a la que apuntaba el nombre de dominio en disputa fue desactivada por el registrador, por alojar ésta un supuesto de “phishing”.

- El Demandado no podía ser ajeno, cuando registró el nombre de dominio en disputa, a la existencia de las marcas de la Demandante.

- Y por último, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para explotar un sitio web que de manera fraudulenta ofrecía, bajo el signo distintivo “carrefour”, bonos con un valor económico superior a su supuesto coste directo.

Las anteriores alegaciones, en consonancia con lo dispuesto en la Política UDRP, son compartidas por este

Experto y le permiten concluir, sin ningún atisbo de duda, que la Demandante ha aportado evidencias suficientes de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Y, es que, si bien podrían despertarse dudas en determinadas circunstancias que no han sido respondidas ni dentro ni fuera de este procedimiento por el Demandado, no deja sombra alguna a los ojos de este Experto sobre la ausencia de interés legítimo el hecho de que la página Web a la que apuntaba el nombre de dominio alojase un “phishing”, que utilizaba las marcas y demás simbología de la Demandante para atraer tráfico y aparentemente obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios destinatarios. El “phishing” ha sido definido por el Instituto Nacional de la Ciberseguridad (anteriormente INTECO) como “una forma de ingeniería social en la cual un atacante intenta de forma fraudulenta adquirir información confidencial de una víctima, haciéndose pasar por un tercero de confianza”. De esta manera, una página Web fraudulenta similar a la de un tercero (Carrefour, en este caso) es creada con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra unívoca de la falta de interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en *Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. inbuirsa*, Caso OMPI No. D2006-0614 y en *Take-Two Interactive Software, Inc. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2013-0013.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

El Reglamento establece una serie de circunstancias cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la 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 en disputa; ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya 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 de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Así, al tenor de lo preceptuado por el Reglamento, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola SA v. A.G., FJ.*, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento se infiere, a juicio de este Experto, que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante toda vez que el primer uso conocido del mismo no fue sino el alojamiento de una página de “phishing” que suplantaba la identidad de la Demandante.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio (véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O.*, Caso

OMPI No. DES2006-0028; *Blizzard Entertainment, Inc. v. Víctor Castro*, Caso OMPI No. DES2006-0036; o *Laboratorios Inib SA, S.A. v. P.P.P.* , Caso OMPI No. DES2008-0027).

De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda. Y, como ha sido advertido de manera constante por otros expertos, del sólo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe del Demandado, sin embargo es evidente que de la falta de contestación tampoco pueden deducirse sin más consecuencias favorables a ese mismo Demandado, más bien todo lo contrario (ver *Cortefiel, S.A. v. M.G.Q.*, Caso OMPI No. D2000-0140 y *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162).

A esto hay que añadir que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado por el Demandado en ningún momento para ofrecer de buena fe servicios o productos, sino para obtener ventaja ilícita de su nombre y reputación, como se ha apuntado ya, lo cual ahonda en la presunción de que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilizase su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa e intentase de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios a su página Web y obtener ventaja económica de éstos, creando confusión con la identidad de la Demandante.

Por todo ello, para el Experto resulta indudable a la vista de los hechos expresados que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a la Demandante y no permitirle registrarlo y/o usarlo, o con la finalidad de desviar tráfico de usuarios de Internet.

Y si bien versando el presente procedimiento sobre un nombre de dominio bajo el código de país “.es” no es exigible la acumulación de los requisitos de registro y uso de mala fe, resulta difícil la concurrencia del segundo sin la existencia previa del primero, tal y como se señala en el *Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855 y en el *J. García Carrión, S.A. v. MJ.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, a saber: “(...) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”.

Por todo lo anterior, a la vista del expediente, este Experto entiende que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca CARREFOUR, por lo que cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y usado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 8 de diciembre de 2014