



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour S.A., Viajes Carrefour S.L. v. X.B.

Caso No. DES2009-0051

1. Las Partes

La Demandante es Carrefour S.A., Viajes Carrefour S.L. , con domicilio en Levallois Perret, Francia y Madrid, España, respectivamente, representada por Bartolome & Briones Abogados S.L.P., España.

La Demandada es X.B., con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <viajescarrefour.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2009. El 16 de diciembre de 2009 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de diciembre de 2009 ESNIC envió al Centro, via 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda enmendada el 30 de diciembre de 2010. 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 4 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para

contestar la Demanda se fijó para el 24 de enero de 2010.

En fecha 12 de abril de 2010, el Centro notificó la reanudación definitiva del procedimiento, tras las distintas suspensiones comprendidas entre el 12 de enero de 2010 hasta el 12 de abril de 2010, indicando el nuevo plazo para la Contestación de la Demanda, siendo éste el día 28 de abril de 2010.

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 31 de marzo de 2010.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de mayo de 2010, 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

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante es titular de varios nombres de dominio en torno a la denominación “Carrefour” y a la prestación de servicios de agencia de viajes, en particular y entre otros de los nombres de dominio “carrefour-viajes.com”, registrado en el año 2.000, cinco años antes de producirse el registro del nombre de dominio en controversia; o <viajescarrefour.com>, recientemente recuperado a través de un procedimiento UDRP.
- El nombre de dominio en disputa, que fue registrado el 12 de noviembre de 2005, y como ha podido comprobar el Experto en la fecha de emisión de su decisión, reconduce a un sitio web tipo “parking site”, donde se incluyen enlaces que reconducen a empresas competidoras de las Demandantes en el sector de viajes.
- En fecha 15 de abril de 2009, la Demandante envió a la Demandada una carta-requerimiento advirtiéndole de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión solicitando la transmisión inmediata e incondicional del mismo a su favor. La Demandada no contestó al referido requerimiento.
- Del modo que queda acreditado en el expediente, el nombre de dominio en disputa se halla a la venta, a través del Mercado Digital de Dominios de SEDO.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es una entidad con más de 14.576 establecimientos en todo el mundo, y desde luego, con una implantación notoria en el mercado español, donde sólo el grupo Carrefour tiene 2.963 tiendas bajo su insignia. Así pues, la marca CARREFOUR es ampliamente conocida en el mercado español, siendo por lo demás notorio el esfuerzo en medios promocionales invertido por la

Demandante. El referido carácter notorio de la marca CARREFOUR, por lo demás, se halla refrendado por abundantes decisiones del Grupo de Expertos.

- El Grupo Carrefour presta efectivamente servicios de viajes, bajo el nombre de dominio “Viajes Carrefour”, a través de una sociedad subsidiaria constituida en España en el año 2001. La referida prestación de servicios se hace a través de las agencias de viajes ubicadas en los supermercados de Carrefour en España, así como online, a través de la página web de Carrefour.
- La Demandante es titular, entre otras, de numerosas marcas francesas e internacionales para productos y servicios comprensivas de la denominación CARREFOUR, y en particular por lo que aquí interesa y queda acreditado, de marcas españolas de servicios VIAJES CARREFOUR, núms. 2381224, 2381225, 2381226 y 2381227, todas ellas en vigor y en uso para la mayoría de los servicios para los que fueron registradas.
- Que el nombre de dominio en controversia es idéntico a las marcas titularidad de la Demandante, tal como tiene declarado en la decisión en *Carrefour, S.A., Viajes Carrefour S.L. v. P.I.J.*, Caso OMPI No. D2008-1040, relativo al nombre de dominio <viajescarrefour.com>.
- Que es titular de numerosos nombres de dominio, además de los citados, conteniendo la denominación “Carrefour” junto a la palabra “viajes” u otros términos alusivos a servicios relacionados, en varios idiomas (“voyage”, “vacances”, “viaggi”, “travel”, etc.).
- Que, a través del nombre de dominio en controversia, se accede a un website tipo “parking”, en el que se hospedan varios hiperenlaces del tipo “pay-per-click”, a través de los cuales se remite a los internautas a las páginas web de algunos competidores de la Demandante, en el mercado de prestación de servicios de viajes.
- Que, el 15 de abril, interpuso requerimiento solicitando su inmediata transferencia a su favor, el cual no fue contestado por el Demandado, quedando acreditado que éste mantiene a la venta el nombre de dominio en controversia a través del Mercado Digital de Dominios de SEDO.
- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado a la Demandada a registrar o utilizar un nombre de dominio que reproduzca sus marcas o nombres comerciales, ni existe vínculo alguno entre las Partes.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el 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”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <viajescarrefour.es> es idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación “viajescarrefour”, cuyo carácter notorio ha sido ya objetivamente reconocido en el territorio español la decisión en *Carrefour, S.A., Viajes Carrefour S.L. v. P.I.J.*, Caso OMPI No. D2008-1040, sin que a estos efectos obste la adición del sufijo “es”.

A mayor abundamiento, del modo que se haya declarado en numerosas ocasiones que eximen de necesaria cita, es renombrado el carácter de los registros marcarios de la Demandante en torno a la denominación “Carrefour”, lo que sin duda obra en refuerzo de la anterior declaración.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del modo que se ha adelantado, la Demandante ha aportado abundante –y muy bien sistematizada- prueba del carácter notorio de sus marcas en el mercado español, desde luego en cuanto que distintivas de una cadena de supermercados, pero en particular también de la prestación de servicios de viajes, trasunto de su fuerte implantación en este sector desde el año 2001, así como de la intensa inversión en publicidad, que por consiguiente la Demandada no podía en absoluto desconocer en el momento de producirse el registro del nombre de dominio en controversia.

En opinión del Experto, y del modo que se fundamentará seguidamente, el único posible interés tras el registro del nombre de dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta al Demandante por un precio superior al propio de los costes de registro. En opinión del Experto el hecho de que el nombre de dominio no haya sido específicamente ofrecido al Demandante no obsta este razonamiento en este caso, del modo que ha de verse.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de

los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El uso del nombre de dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de la Demandada. En efecto, los contenidos ofrecidos a través del sitio web distinguido con el nombre de dominio no han respondido en ningún momento a una voluntad de explotación legítima del mismo. Antes al contrario, concurren en la conducta de la Demandada varias facetas acreditativas de su mala fe.

Bastaría al efecto con citar varias circunstancias que, por sí solas, se estiman por el Experto tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del dominio en controversia, cuales son: la falta de personación en el proceso; o el mantenimiento de una oferta de venta pública del nombre de dominio.

Pero, sobre todo lo anterior, hay un elemento en la conducta del Demandado alrededor del que gravita la mala fe del Demandado, cual es el hecho de utilizar el nombre de dominio en controversia, idéntico a las marcas de la Demandante, para desviar a una potencial clientela inicialmente interesada en acceder o contratar los servicios de viajes de aquella, hacia los propios de la competencia de la Demandante, la cual, por esta vía, padece del consecuente lucro cesante potencial. Esta conducta cabría ser calificada como un acto de competencia desleal, consistente en particular en un “acto de obstaculización” ilegítimo del natural desarrollo de la actividad de la Demandante, que en Derecho español se halla tipificado bajo la cláusula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Yendo algo más allá, el objetivo de una tal estrategia por parte del Demandado no puede hallarse si no es por incentivar que la Demandante pueda considerar la compra del nombre de dominio, para evitarse una posible pérdida de clientela.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del 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, <viajescarrefour.es> sea transferido al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto

31 de mayo de 2.010