

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour, Viajes Carrefour c. Maria Amparo Fernández González
Caso No. DES2017-0034

1. Las Partes

Las Demandantes son Carrefour con domicilio en Boulogne Billancourt, Francia, y Viajes Carrefour con domicilio en Alcobendas, España, representadas por Dreyfus & associés, Francia.

La Demandada es Maria Amparo Fernández González, con domicilio en Madrid, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es ACENS TECHNOLOGIES S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2017. El 26 de junio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de junio de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de agosto de 2017. 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 10 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 17 de agosto de 2017, 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

Las Demandantes forman parte de un grupo empresarial de origen francés, que opera a nivel mundial en el sector de la distribución a través de diversos tipos de establecimientos, incluyendo hipermercados, supermercados y agencias de viajes. En España está presente desde 1975, fundando Viajes Carrefour, S.L. en 2001, y tiene, en la actualidad, numerosos hipermercados, supermercados, estaciones de servicio y agencias de viajes propias o asociadas, que identifica con diversas marcas que contienen o consisten en la denominación “carrefour”, como CARREFOUR o VIAJES CARREFOUR.

Así, las Demandantes son titulares de diversos registros de marca con validez en España, tanto a nivel europeo como español, que contienen o consisten en las denominaciones “carrefour” y “viajes carrefour”, que constituyen, igualmente, sus denominaciones sociales. Entre otros, las Demandantes son titulares de la Marca de la Unión Europea No. 8779498 CARREFOUR, registrada desde el 13 de julio de 2010, en la clase 35, la Marca Española No. 2979447 VIAJES CARREFOUR, con fecha de fusión 18 de abril de 2011 y que fusiona varias marcas registradas previamente, en las clases 36, 39, 41 y 42, así como el Nombre Comercial Español No. 230225 VIAJES CARREFOUR, S.L., registrado el 20 de noviembre de 2001, en la clase 39.

Igualmente, las Demandantes son titulares, entre otros, de los nombres de dominio <carrefour.es>, registrado el 14 de noviembre de 2000, y <carrefour.com>, registrado el 25 de octubre de 1995, que albergan, respectivamente, sus páginas Web corporativas española e internacional.

El nombre de dominio en disputa <viajescarrefourclunia.es> fue registrado el 13 de enero de 2017 y no aloja contenido propio, contiene únicamente la indicación de que la página Web no se encuentra aún disponible.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen en la Demanda:

- Que sus marcas CARREFOUR y VIAJES CARREFOUR gozan de notoriedad en España, como acredita su presencia en los medios, participación en eventos deportivos y premios alcanzados, así lo reconocen diversas decisiones dictadas en procedimientos tramitados en virtud del Reglamento y de la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de dominio (la “Política”).
- Que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico o muy similar a sus marcas, ya que reproduce íntegramente sus marcas notorias CARREFOUR y VIAJES CARREFOUR. La adición del término genérico o descriptivo “viajes” o del término geográfico “clunia” no impide el riesgo de confusión, sino que, al contrario, lo aumenta ya que el término “viajes” se refiere a la actividad de las Demandantes y, además, existe una agencia de viajes denominada “Viajes Clunia” que se encuentra vinculada a las Demandantes. Tampoco la adición del dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” impide el riesgo de confusión, ya que deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no se encuentra vinculada a las Demandantes, no habiendo sido autorizada por éstas para registrar ni utilizar un nombre de dominio que reproduce sus marcas, denominaciones sociales y nombres comerciales. Tampoco es comúnmente conocida la Demandada por la denominación en que consiste el nombre de

dominio en disputa. El nombre de la Demandada se corresponde con la persona responsable de la agencia de viajes vinculada a las Demandantes, Viajes Clunia, sin embargo, dicha persona no registró el nombre de dominio en disputa. Es posible que se hayan realizado campañas de mailing a través del nombre de dominio en disputa, usurpando la identidad de la responsable de la agencia vinculada a las Demandantes. Además, la Demandada no ha justificado tener ningún derecho o interés legítimo, no contestando al requerimiento que le remitieron las Demandantes.

- Que dada la notoriedad de sus marcas CARREFOUR y VIAJES CARREFOUR, que se integran de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, se puede suponer que la Demandada conocía las marcas de las Demandantes, efectuando el registro del nombre de dominio en disputa de mala fe. Además, una simple búsqueda en Internet o en el registro de marcas español, hubiera revelado a las Demandantes y sus marcas.

- Que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que éste no apunta a un sitio Web activo, pero tiene servidores MX activos y puede inducir a los usuarios a confusión afectando a la percepción de sus marcas por el público. Además, impide a las Demandantes reflejar sus marcas en el nombre de dominio en disputa y puede suponer un caso de robo de identidad, ya que el nombre de la Demandada coincide con el de la persona responsable de una de las agencias de viajes vinculadas a la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 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;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Es importante precisar que el análisis de la concurrencia de estos requisitos y la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si las Demandantes ostentan Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos

de propiedad industrial protegidos en España.

Las Demandantes son titulares de varios registros de marca europeos y españoles que contienen o consisten en las denominaciones “carrefour” y “viajes carrefour”, tales distintivos coinciden, además, con sus denominaciones sociales e, igualmente, ostentan el registro como nombre comercial en España de la denominación social de Viajes Carrefour S.L., siendo todos estos derechos válidos y eficaces en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento las Demandantes ostentan Derechos Previos.

El nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra e idéntica la denominación que constituye el principal distintivo de las marcas de las Demandantes “carrefour”, precedida de la denominación “viajes” y seguida del término geográfico “clunia”. De forma que tanto la marca CARREFOUR, como la marca VIAJES CARREFOUR, se encuentran incluidas de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa, siendo fácilmente reconocibles en el mismo. En concreto, el nombre de dominio en disputa varía de las marcas de las Demandantes únicamente en la inclusión del término “clunia”, que constituye un término geográfico, coincidente con la denominación social de una de las agencias de viajes vinculadas a las Demandantes, Viajes Clunia. De forma que, a juicio de este Experto, las marcas de las Demandantes resultan fácilmente reconocibles en el nombre de dominio en disputa, siendo éste confusamente similar a los Derechos Previos de las Demandantes.

El ccTLD “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de las Demandantes, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017), véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Por tanto, en conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta muy similar a las marcas de las Demandantes, existiendo similitud suficiente como para crear confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo las Demandantes quienes ostentan la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por las Demandantes *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026. Véase en este sentido el párrafo 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el caso que nos ocupa, la Demandada no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, esto es, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando, automáticamente, por sí sola, una decisión a favor de las Demandantes.

De la documentación aportada por las Demandantes se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada. El Experto ha podido comprobar que la Demandada no

es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga las denominaciones “carrefour”, “viajes carrefour” o “viajes carrefour clunia”. Además, el previo requerimiento e interposición de la Demanda que dio inicio a este procedimiento, carente de contestación por parte de la Demandada, es un indicio que revela que ésta tampoco ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizada para utilizar las marcas de las Demandantes, ni se encuentra vinculada a éstas de ninguna manera.

A juicio del Experto, la coincidencia entre el nombre de la Demandada y el nombre de una empleada de una de las agencias de viajes vinculadas a las Demandantes, no justifica la existencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada para el registro del nombre de dominio en disputa. Incluso si éste hubiese sido registrado por la propia empleada, no consta ningún tipo de autorización, por parte de las Demandantes, para incluir sus marcas en el nombre de dominio en disputa.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni de un uso legítimo no comercial o leal, sino que, por el contrario, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa simplemente indica que su página Web no se encuentra aún disponible, estando, por tanto, carente de un contenido propio.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que las Demandantes han cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que se ha acreditado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así cabe citar, entre otras, *Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002; *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, *supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, las Demandantes han aportado diversa documentación que acredita, a juicio de este Experto, que sus marcas gozan de notoriedad en España dentro de su sector de actividad, relativo a la distribución en hipermercados y supermercados, así como en relación a sus actividades como agencia de viajes. Además, es fácilmente comprobable por este Experto que las marcas CARREFOUR y VIAJES CARREFOUR gozan de amplia difusión en Internet.

Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que la Demandada no conociera los distintivos que identifican los productos y servicios de las Demandantes, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. Es difícil imaginar que la Demandada haya elegido el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente las marcas de las Demandantes, lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que este nombre de dominio puede generar con las marcas notorias de las Demandantes, así como con sus propias denominaciones sociales y nombres comerciales.

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta elevadamente similar a las marcas notorias y denominaciones sociales de las Demandantes, por lo que puede inducir a errores o riesgos de confusión en los usuarios de Internet, y permite, en el balance de las probabilidades, considerar que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó de mala fe para aprovecharse probablemente de la reputación alcanzada por las marcas de las Demandantes.

Por otra parte, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa no tiene un contenido propio. A este respecto, numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta de la Demandada. Entre ellas podemos destacar *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003; o *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 24 de agosto de 2017