

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour, S.A. c. G.F.

Caso OMPI No. DES2019-0010

1. Las Partes

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

El Demandado es G.F., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pass-carrefourseguridad.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es CDMON.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de febrero de 2019. El 19 de febrero 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 20 de febrero 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 del 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 25 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de marzo 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 18 de marzo de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 27 de marzo 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 empresa francesa dedicada a la distribución alimentaria en todo el mundo que inició sus actividades en 1959. Además de desarrollar los servicios propios de un hipermercado, tiene también servicios financieros. En España está presente desde 1973, siendo este país su tercer mayor mercado mundial.

La Demandante ha creado una tarjeta de crédito y débito denominada Carrefour Pass, cuya página web oficial para usuarios en España se encuentra en “www.pass-carrefour.es”. Además, la Demandante posee otros sitios web en los que ofrece sus productos y servicios, “www.carrefour.es” y “www.carrefour.com”.

La Demandante es titular de las siguientes marcas protegidas en España:

Marca de la Unión Europea (“UE”) No. 005178371, denominada CARREFOUR, solicitada el 20 de junio de 2006 y concedida el 30 de agosto de 2007, para las clases 9, 35 y 38.

Marca Internacional No. 719166, denominada CARREFOUR PASS, con efectos en España desde el 26 de diciembre de 2002, para la clase 36.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <carrefour.com> registrado el 25 de octubre de 1995 y <carrefour.es> registrado el 14 de noviembre de 2000.

El nombre de dominio en disputa es <pass-carrefourseguridad.es> y fue registrado el 2 de octubre de 2018. Resuelve a una web con alerta en la que se la califica de engañosa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como una cadena de distribución alimentaria de origen francés que se encuentra presente en todo el mundo. Comenzó sus actividades en 1959 y se califica como creadora del concepto de hipermercado en 1963. Desarrolla los servicios propios de un hipermercado y, además, de productos financieros. En España se estableció en 1973, siendo el tercer mayor mercado de la Demandante. Es el primer grupo europeo y el tercero a nivel mundial, empleando a más de 38.000 personas en el mundo.

La Demandante alega ser titular de Derechos Previos sobre la denominación CARREFOUR y CARREFOUR PASS. En efecto es titular de las marcas, con protección en España, denominadas CARREFOUR y CARREFOUR PASS, ya referidas en los Antecedentes de Hecho. La marca CARREFOUR PASS es la que se dedica a identificar productos financieros como es una tarjeta de crédito y débito vinculada a Carrefour. Además, la razón social de la Demandante en los diferentes países incluye la denominación Carrefour y el nombre comercial por el que se la conoce es Carrefour.

La Demandante afirma que tanto ella misma como sus marcas son conocidas a nivel mundial.

En relación con la similitud entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, afirma que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS por lo que existe una similitud confusa. Así, respecto a la marca CARREFOUR, el nombre de dominio en disputa toma la denominación y añade dos términos genéricos, como son,

“seguridad” y “pass”. Y en cuanto a la marca CARREFOUR PASS, la copia en su totalidad, añadiendo el nombre genérico “seguridad”.

La Demandante alega que en numerosas decisiones dictadas a la luz de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política” o “UDRP” por sus siglas en inglés) se declara que la adición de un término genérico no evita la similitud entre una marca y un nombre de dominio en disputa, en especial si la marca es conocida, como lo son sus marcas que han sido reconocidas como renombradas en hasta seis decisiones. Así, *Carrefour c. VESREAL, S.L.U.*, Caso OMPI No. DES2015-0021, *Carrefour S.A. c. Domains by Proxy / Sandes Corporation*, Caso OMPI No. DES2012-0036, *Carrefour, Viajes Carrefour c. M.A.F.G.*, Caso OMPI No. DES2017-0034, *Carrefour c. F.B.*, Caso OMPI No. DES2014-0033, *Carrefour, Viajes Carrefour c. S.R.G.*, Caso OMPI No. DES2014-0025, *Carrefour S.A., Viajes Carrefour S.L. c. X.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0051.

También refiere decisiones dictadas a la luz de la Política y el Reglamento que han considerado que la reproducción de una marca en su totalidad puede ser suficiente para establecer que el nombre de dominio en disputa es idéntico o tiene una similitud confusa con la marca de la Demandante.

Respecto al término “pass”, argumenta la Demandante que los usuarios de Internet incurrirán en error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que distingue el nombre de dominio en disputa por cuanto la Demandante oferta sus servicios financieros bajo la marca CARREFOUR PASS y, por tanto, el nombre de dominio en disputa <servicios-carrefour-pass.es> evoca las tarjetas “Pass Carrefour” de la Demandante.

En consecuencia, alega la Demandante que el público podría considerar que el nombre de dominio en disputa pertenece o está vinculado a la Demandante.

Respecto a la terminación “.es” entiende la Demandante que ha de ser ignorada a efectos comparativos ya que deriva de la configuración técnica del actual sistema de nombres de dominio.

De esta forma, asegura la Demandante, queda acreditada la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

En cuanto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, la Demandante alega que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni por el nombre “carrefour” y tampoco parece probable que haya adquirido derechos de marca sobre tal denominación. Tampoco el Demandado tiene autorización para utilizar la denominación “carrefour” que forma parte del nombre de dominio en disputa.

Argumenta la Demandante que el hecho de que el nombre de dominio en disputa resuelva a una web calificada como de contenido no seguro no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni un uso legítimo no comercial. Además, el hecho de que el nombre de dominio en disputa haya sido configurado para enviar correos electrónicos significa que existe un riesgo importante de que el Demandado pueda utilizarlo para enviar correos fraudulentos con la intención de obtener información de los consumidores que equivocadamente crean que están tratando con la Demandante. Tampoco puede concebirse un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, dada la notoriedad de la marca de la Demandante a nivel mundial ya que redundaría en un aprovechamiento indebido de los derechos marcarios de la Demandante.

Por ello, concluye la Demandante afirmando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento.

Respecto al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, afirma la Demandante que es inverosímil pensar que el Demandado no conocía la existencia de la Demandante y sus marcas cuando solicitó dicho nombre de dominio en disputa. Así, la reputación de la Demandante y sus marcas es mundial y, especialmente, en España que es la cadena número uno en ventas y está establecida desde 1973, país en

el que muy probablemente reside el Demandado. La Demandante cita varias decisiones dictadas en el marco de la Política y el Reglamento según las que el registro de un nombre de dominio en disputa idéntico o confusamente similar con una marca notoria o renombrada es indicativo de mala fe. Por otra parte, la Política establece que quien registra un nombre de dominio garantiza al Agente Registrador que, según su conocimiento, no vulnera derechos de terceros, y, por tanto, la obligación del solicitante es cerciorarse de tal circunstancia; lo que no hizo el Demandado en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Además, la falta de derechos o intereses legítimos sugiere que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, como han declarado decisiones dictadas en el marco del Reglamento.

En cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, la Demandante alega que el Demandado lo utiliza con la intención de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet a su sitio web que, además, ha sido calificado como no seguro, creando confusión con la marca de la Demandante. A ello se une el hecho de que en dicha web no existe identificación del Demandado por lo que se podría pensar que pertenece a la Demandante. Alega la Demandante que, al haber un servidor de correo electrónico configurado en el nombre de dominio en disputa, existe el riesgo de que el Demandado envíe correos con fines fraudulentos.

Todo lo cual acredita también la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la 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 de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

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

Ante todo, ha de concretarse si la Demandante ostenta "Derechos Previos" en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas relacionadas en los Antecedentes de hecho de esta decisión. Posee la titularidad de una Marca UE denominada CARREFOUR y una Marca Internacional con denominación CARREFOUR PASS.

Por tanto, la Demandante ostenta “Derechos Previos” a efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa es <pass-carrefourseguridad.es>. El Demandado toma íntegramente la denominación de las marcas de la Demandante.

En efecto, concretamente la Marca UE No. 005178371, consiste en el término CARREFOUR y la Marca Internacional No. 719166 se denomina CARREFOUR PASS.

El nombre de dominio en disputa <pass-carrefourseguridad.es> incorpora íntegramente, tanto la Marca Internacional CARREFOUR PASS, como la Marca UE CARREFOUR. El nombre de dominio en disputa añade el término “seguridad” que es meramente descriptivo e incluso se podría decir que tiene cierta relación con el servicio financiero de la Demandante, aludiendo a que la tarjeta Carrefour Pass es segura, aunque esto no es relevante para el análisis bajo el primer elemento.

Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Continúan dichas orientaciones afirmando en la sección 1.8 que cuando la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos descriptivos, geográficos, etc. no evita la existencia de similitud confusa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (ccTLD por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, cumpliéndose, así, el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. La Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciere podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante ha ofrecido *prima facie* los razonamientos que le llevan a concluir la inexistencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

El Demandado no ha contestado a la Demanda. Por tanto, ha declinado la posibilidad de argumentar sus derechos o intereses legítimos, pudiendo deducirse que no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante.

Sin embargo, para un examen completo, el Experto va a examinar los diversos supuestos que, de manera no exhaustiva, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Observando estos supuestos puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa resuelve a una web en la que se contiene la alerta de que no es un sitio seguro y puede ser engañoso sin que en dicha web conste identificación del titular de la misma pudiendo inducir a error a los usuarios de Internet en cuanto al origen empresarial de la misma, dada la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante. Además hay un servidor de correo electrónico configurado en el nombre de dominio en disputa, por lo que existe el riesgo de que el Demandado envíe correos con fines fraudulentos, por ejemplo, para obtener información respecto de los usuarios de Internet que crean que están visitando una web de la Demandante (ii) no consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de productos o servicios en cuestión. Muy al contrario, el Demandado pretende aprovecharse del buen nombre y notoriedad de la Demandante y sus marcas.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Por último, el Reglamento establece como tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio, que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe. Según el Reglamento el registro y uso de mala fe no ha de concurrir conjuntamente, sino que basta con que exista uno de ellos para que se cumpla este tercer elemento.

Una de las cuestiones determinantes para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

Las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, gozan de renombre mundial y están formadas por una denominación característica y original que difícilmente puede elegirse de manera casual. La denominación “carrefour” ha sido elegida por la Demandante para caracterizar sus productos de distribución alimentaria y el término “pass” unido a “carrefour” para caracterizar sus servicios financieros. No puede deberse al azar que precisamente ambos términos se incluyan en el nombre de dominio en disputa.

Por ello, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante esté íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

De lo ya expuesto hasta aquí se concluye claramente que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe. Ya al considerar las diversas situaciones contempladas, a modo de ejemplo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 para determinar si existen o no derechos o intereses legítimos en el Demandado, se ha descrito que el uso que éste hace del nombre de dominio en disputa no se refiere a una oferta leal o no comercial de bienes o servicios, sino que resuelve a una web de contenido posiblemente engañoso y puede ser utilizado para el envío de correos fraudulentos.

Estas circunstancias permiten afirmar que no solo ha existido mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa sino también en el uso que el Demandado hace del mismo.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 11 de abril de 2019