

DECISIÓN DEL EXPERTO

Carrefour, S.A. c. B.E., B.E., B.E.
Caso no. DES2018-0041

1. Las Partes

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

El Demandado es B.E., B.E., B.E., con domicilio en Nimes, Francia¹.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-1.es>, <pass-carrefour-2.es> y <pass-carrefour-2018.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador de los nombres de dominio en disputa es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de noviembre de 2018. El 22 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de noviembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la personas 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de diciembre de 2018. El

¹ Los nombres se presentan con variaciones, pero todos cuentan con la misma dirección, etc., por lo que el Experto considera que el titular de los nombres de dominio en disputa es el mismo.

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 28 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 17 de enero 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

Carrefour es una cadena de distribución alimentaria de origen francés con presencia comercial en más de 30 países de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Es el primer grupo europeo y el tercero a nivel mundial del sector, y emplea a más de 38.000 personas en el mundo.

En España, Carrefour se estableció en 1973, siendo su tercer mayor mercado.

A los efectos de demostrar derechos previos, la Demandante aporta los siguientes justificantes:

Marca de la Unión Europea denominativa CARREFOUR, número de registro 005178371 con fecha de presentación de 20 de junio de 2006, y registrada el 30 de agosto de 2007 (debidamente renovada), para las clases 9, 35 y 38.

Marca Internacional, con efectos en España, denominativa CARREFOUR PASS, número de registro 719166, con fecha de registro de 18 de agosto de 1999 (debidamente renovada), para la clase 36.

El nombre de dominio <pass-carrefour-2018.es> fue registrado el 4 de julio de 2018 y <pass-carrefour-1.es>, <pass-carrefour-2.es> los días 18 y 19 de julio de 2018 respectivamente.

Los nombres de dominio en disputa han estado vinculados a una actividad de phishing con el fin de obtener datos personales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Dice la Demandante que la comparación de sus marcas con los nombres de dominio en disputa permite apreciar su similitud hasta el punto de crear confusión. A tal efecto manifiesta que los nombres de dominio en disputa reproducen enteramente las marcas de la Demandante CARREFOUR y CARREFOUR PASS. Que su marca CARREFOUR ha sido reconocida como marca renombrada en anteriores procedimientos de igual naturaleza ante el Centro.

Considera la Demandante que los nombres de dominio en disputa <pass-carrefourpass-2018.es>, <pass-carrefourpass-1.es> y <pass-carrefourpass-2.es> reproducen las marcas de la Demandante CARREFOUR y CARREFOUR PASS y reproducen los servicios conocidos por las marcas. Por tanto, la vinculación de la marca CARREFOUR a otro término, no puede evitar aumentar el riesgo de confusión. A tal efecto, la Demandante se apoya en numerosas decisiones del Centro que avalan que un nombre de dominio que reproduce una marca junto con otro término genérico no puede reconocérsele valor distintivo. Es más, considera que la incorporación del término “pass”, refuerza la confusión.

Por lo demás, recuerda que el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” debe ser ignorado por su falta de carácter distintivo.

En cuanto al segundo requisito, la Demandante alega que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Efectivamente, la Demandante mantiene que el

Demandado no es conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa ni por el nombre "Carrefour". Además, resulta poco probable que el Demandado haya adquirido derechos de marcas bajo dicha denominación. Tampoco tiene el Demandado autorización para el uso de los derechos marcarios de la Demandante, todos ellos previos al registro de los nombres de dominio en disputa.

Mantiene la Demandante que el uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa no se trata ni de una oferta de buena fe de bienes o servicios ni un uso legítimo no comercial sino más bien de un uso fraudulento con intención de obtener información de los consumidores que de manera equivocada crean encontrarse ante la Demandante.

Además, aporta decisiones del Centro en las que los Expertos decidieron que no se puede reivindicar un uso legítimo o de buena fe cuando no se dispone de una licencia o permiso del titular de una marca notoria.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante mantiene que tanto el registro como el uso de los nombres de dominio en disputa por el Demandado ha sido y es de mala fe. Considera que la reputación de la marca CARREFOUR, adecuadamente ponderada, hace inverosímil que el Demandado no tuviera conocimiento de su existencia. Considera que bastaría una pequeña investigación en internet para conocer el valor de dicho término. Que esta obligación la impone la legislación en la medida que la persona que registra debe garantizar que no se infringen derechos de terceras partes. En todo caso considera que el conocimiento previo del Demandado queda evidenciado por la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Por lo que se refiere al uso de los nombres de dominio en disputa aporta la Demandante informe de la herramienta <safebrowsing.google.com> que ha identificado como los nombres de dominios en disputa apuntan a páginas web de phishing. Por tanto, concluye la Demandante, el Demandado utilizaba los nombres de dominio en disputa para redirigir a los usuarios a su sitio web donde realizaba una actividad comercial fraudulenta con el fin de conseguir datos personales (Documento Nacional de Identidad (DNI) y claves). Igualmente considera que la ausencia de permiso de la Demandante para usar una marca notoria evita que el uso sea de buena fe.

B. Demandados

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con los siguientes requisitos: 1) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares 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 los nombres de dominio en disputa; y 3) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que dadas las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP"), a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en

anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en 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”).

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

La Demandante ha demostrado, a satisfacción de este Experto, ser titular de derechos previos en los términos del artículo 2 del Reglamento, al ser titular de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS con efectos en España.

La íntegra reproducción de las marcas de la Demandante en los nombres de dominio en disputa es evidente. Como es sabido, en estos casos, la doctrina acepta el cumplimiento de este primer requisito. En este sentido, cuando la marca es reconocible dentro del nombre de dominio se cumple con el primer requisito (ver la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). La adición de los números “1”, “2” o “2018” junto con sus guiones entre los términos que forman parte de la marca no tienen valor alguno del que se pueda derivar un valor distintivo.

Igualmente hacemos notar que, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto por la doctrina, el test o examen de este primer requisito no tiene en cuenta el ccTLD “.es”.

Por cuanto antecede, el Experto declara cumplido este primer requisito dada la confusión entre los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-1.es>, <pass-carrefour-2.es> y <pass-carrefour-2018.es> y los Derechos Previos consistentes en las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Experto considera que examinado el expediente con sus alegaciones y pruebas presentadas, el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en los términos del Reglamento.

Efectivamente, la Demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos e intereses del Demandado. Por una parte, pues éste no es conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa ni por el nombre “Carrefour”. Además, resulta poco probable que el Demandado haya adquirido derechos de marcas bajo dicha denominación. Se acepta igualmente la falta de autorización en favor del Demandado para el uso como nombre de dominio de los derechos marcarios de la Demandante. Y se acepta, finalmente, que los nombres de dominio en disputa se han visto involucrados en situaciones de phishing o actividades fraudulentas de revelación de datos personales a los usuarios de Internet, por lo que el uso que se está realizando no puede calificarse como una oferta de buena fe de bienes y servicios ni un uso legítimo no comercial.

En estas circunstancias, cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado le corresponde al demandado la presentación de las pruebas relevantes, para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.). Sin embargo, el Demandado no presentó alegaciones o pruebas alguna.

Por tanto, acuerda el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Requiere el Reglamento que la Demandante demuestre que el Demandado registró o utilizó los nombres de dominio en disputa de mala fe.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca renombrada como es CARREFOUR. Por tanto, habida cuenta del carácter de marca renombrada de CARREFOUR, y la falta de intereses legítimos, parece improbable que el Demandado desconociera la marca CARREFOUR o CARREFOUR PASS. Por ello, este Experto considera que lo más probable es que el Demandado conociera o debiera conocer de alguna manera la marca de la Demandante al momento del registro de los nombres de dominio en disputa.

Por lo que se refiere al uso posterior al registro de los nombres de dominio en disputa existen indicios que avalan la utilización de los nombres de dominio en disputa en actividades fraudulentas de revelación y extracción de datos personales a usuarios de Internet. Todo parece indicar que los nombres de dominio en disputa, bajo la cobertura de una marca renombrada, servían como cebo para captar datos personales en una actividad que debemos calificar como fraudulenta. Este uso no merece su calificación como de buena fe.

Pues bien, en atención a las circunstancias descritas, este Experto considera cumplido el tercer requisito del Reglamento

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-1.es>, <pass-carrefour-2.es> y <pass-carrefour-2018.es> sean transferidos a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 24 de enero de 2019