

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Carrefour c. Sofia Reyes
Caso No. DMX2024-0001

1. Las Partes

La Promovente es Carrefour, Francia representada por IP Twins, Francia.

La Titular es Sofia Reyes, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-es.com.mx> y <pass-carrefour-es.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Telmex.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de febrero de 2024. El 2 de febrero de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2024 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de marzo de 2024. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de marzo de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

I. La Promovente es líder mundial en el comercio minorista y líder como empresa de hipermercados aproximadamente desde el año 1968.

II. La Promovente es una empresa de gran impacto a nivel mundial, pues, cotiza en el índice de la Bolsa de París (CAC 40).

III. La Promovente opera más de 12,000 tiendas, en más de 30 países alrededor del mundo, contando con más de 321,000 empleados, así como 11 millones de pagos efectuados diariamente en sus tiendas y 1,3 millones de visitantes únicos diarios en sus tiendas en línea, lo que deja en evidencia su distinción por el público consumidor dentro del comercio minorista.

IV. La página web corporativa de la Promovente es la siguiente: "<https://www.carrefour.com/en/group>".

V. Además de los servicios previamente especificados, la Promovente también ofrece servicios de viajes, bancarios, seguros o de taquilla de venta de entradas, lo cual se puede corroborar en la siguiente liga electrónica: "<https://www.carrefour.com/en/group/activities>".

VI. La Promovente ofrece a los clientes de Carrefour Banque la posibilidad de suministrar una tarjeta de crédito "PASS" Mastercard internacional.

VII. La Promovente tiene derechos sobre la marca CARREFOUR y CARREFOUR PASS, la cual cuenta con los siguientes registros Internacionales:

- N° 351147 CARREFOUR, registrada el 2 de octubre de 1968.
- N° 353849 CARREFOUR, registrada el 28 de febrero de 1969.
- N° 719166 CARREFOUR PASS, registrada el 18 de agosto de 1999.

VIII. Los nombres de dominio en disputa se registraron el 11 de agosto de 2023 y se encuentran inactivos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. La Promovente sostiene que los nombres de dominio en disputa son muy similares a las marcas registradas para CARREFOUR y CARREFOUR PASS.

II. La Promovente sostiene que los nombres de dominio en disputa reproducen la marca registrada CARREFOUR en su totalidad.

III. La Promovente sostiene que los nombres de dominio en disputa asocian "pass" y "Carrefour", haciéndolos similares en grado de confusión a la marca registrada PASS CARREFOUR.

IV. El término "es" incluido en los nombres de dominio en disputa aparentemente pretenden hacer referencia al código ISO de España o al idioma español.

V. La Promovente señala que, de conformidad con la jurisprudencia, la agregación de un término genérico a una marca registrada notoriamente conocida dentro de un nombre de dominio no reduce la probabilidad de confusión.

VI. La Promovente sostiene que la asociación de “Carrefour” y “pass” generan una gran confusión en el público consumidor, dado que “pass” forma parte de diversas marcas registradas de las cuales la Promovente es la titular.

VII. La Promovente sostiene que el agregar los dominios de nivel superior geográficos “.mx” o “.com.mx”, no es significativo para determinar si los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares en grado de confusión con las marcas registradas de las cuales la Promovente es titular. Ver *ServiceNow, Inc. C. Jose Carlos Neve*, Caso OMPI No. [DMX2017-0034](#).

VIII. La Promovente sostiene que la Titular no cuenta con derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.

IX. La Titular no cuenta con ningún registro de marca sobre las marcas CARREFOUR y/o CARREFOUR PASS, por lo que no cuenta con ningún derecho sobre los nombres de dominio en disputa.

X. La Promovente sostiene que la Titular no es conocida habitualmente por los nombres de dominio en disputa de forma individual, empresarial o como entidad.

XI. La Promovente sostiene que la Titular reproduce las marcas registradas CARREFOUR y CARREFOUR PASS en los nombres de dominio en disputa sin contar con licencia o autorización por parte de la Promovente, lo que denota la ausencia de interés legítimo de la Titular sobre los nombres de dominio en disputa.

XII. La Promovente sostiene que en ningún momento ha autorizado el uso de “Carrefour” y/o “Carrefour pass” o de términos similares, bajo ningún concepto ni forma.

XIII. La Promovente sostiene que la Titular, previo a la interposición de la Solicitud, no ha utilizado ni realizado preparativo alguno para utilizar los nombres de dominio en disputa, con relación en una oferta de buena fe de bienes o servicios. Por el contrario, los nombres de dominio en disputa remiten a sitios web que marcan “error”, de conformidad con el Anexo 15.

XIV. La Promovente sostiene que, debido a que ésta ha demostrado a primera vista que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, la carga de la prueba debe pasar a la Titular, quien debe presentar alegaciones, así como pruebas apropiadas que demuestren derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

XV. La Promovente sostiene que tanto ella como sus marcas registradas son ampliamente conocidas, por lo que no es posible que la Titular no tuviera conocimiento de la existencia de la Promovente, así como de su derecho sobre los términos CARREFOUR y CARREFOUR PASS.

XVI. La Promovente sostiene que la Titular realizó el registro de los nombres de dominio en disputa con pleno conocimiento de la notoriedad de las marcas registradas de la Promovente, con la intención de que los usuarios de internet que buscan los servicios y productos de la Promovente se encuentren con el sitio de la Titular.

XVII. La Promovente sostiene que un nombre de dominio en disputa de este tipo no representa un interés legítimo.

XVIII. La Promovente sostiene que la Titular se encuentra utilizando los nombres de dominio en disputa de mala fe, con el propósito de generar confusión en los usuarios de internet, adicional a que los nombres de dominio en disputa dirigen a sitios que marcan “error”.

XIX. La Promovente sostiene que la Titular ya se ha visto involucrada en una decisión de la UDRP (Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio) que concede la transferencia de varios nombres de dominio al entonces Promovente, lo que indica un patrón de conducta de la Titular que consiste en realizar el registro de nombres de dominio de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- “a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y
- b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP y la doctrina reflejada 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”](#)).

Dado que la Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-es.com.mx> y <pass-carrefour-es.mx> son semejantes en grado de confusión a las marcas registradas CARREFOUR y CARREFOUR PASS de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS se encuentran completamente reproducidas en los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-es.com.mx> y <pass-carrefour-es.mx>. En el presente caso la adición del término “-es” no evita que se concluya la similitud en grado de confusión entre las marcas de la Promovente y los nombres de dominio en disputa. (Ver *Sanofi-Aventis v. USMeds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso los dominios de nivel superior geográficos (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondientes a México “.mx” y “.com.mx” carecen, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir a los nombres de dominio en disputa <pass-carrefour-es.com.mx> y <pass-carrefour-es.mx> de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS de la Promovente (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación CARREFOUR y CARREFOUR PASS, los cuales son anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.

La Promovente negó que la Titular contara con autorización para usar las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS y la Titular de los nombres de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente y de la verificación realizada por este Experto, se desprende que los nombres de dominio en disputa dirigen a páginas web inactivas. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo va dirigido a inducir a error o confusión por asociación entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.

Por lo anterior, no existen pruebas de que la Titular haya utilizado, o llevado a cabo preparativos demostrables para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que la Titular haya sido conocida comúnmente por los nombres de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso prima facie respecto de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre los nombres de dominio en disputa, sin que la Titular lo haya refutado. (Ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros marcarios conformados por el término CARREFOUR y CARREFOUR PASS, mismos que fueron registrados con anterioridad a los nombres de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición de los nombres de dominio en disputa, consistente en la palabra “carrefour” y la palabra “pass” de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS de la Promovente, unida a la combinación del término “-es” (término descriptivo) podría perseguir la inducción a error o confusión en los usuarios de Internet de la percepción de

que los nombres de dominio en disputa tienen su origen en la Promovente y que los sitios web se encuentran en idioma español.

Por lo anterior, este Experto considera que la Titular, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, los registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS.

En consecuencia, este Experto considera que la Titular registró los nombres de dominio en disputa de mala fe.

Adicionalmente, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio web al que los nombres de dominio en disputa resuelven, así como de la comprobación realizada por este Experto, los nombres de dominio en disputa se encuentran inactivos. El hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva. (Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)).

De esta manera, en vista de la notoriedad de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR PASS, de la composición de los nombres de dominio en disputa, de la ausencia de contestación a la Solicitud por parte de la Titular y la falta de justificación alguna de su actuación o de la existencia de motivos legítimos que justifiquen el registro y uso de los nombres de dominio en disputa, no es posible concebir un uso activo real o previsto de los nombres de dominio en disputa por parte de la Titular que no sea ilegítimo y de mala fe de conformidad con lo establecido en la Política.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio en disputa por la Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por la Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <pass-carrefour-es.com.mx> y <pass-carrefour-es.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 10 de abril de 2024