

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Carrefour SA c. Postales Franc

Caso No. D2022-3384

### **1. Las Partes**

La Demandante es Carrefour SA, Francia, representada por IP Twins, Francia.

La Demandada es Postales Franc, Francia.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <carrefourtarjetapass.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Interdominios, Inc.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de septiembre de 2022. El mismo día el Centro envió a Interdominios, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de septiembre de 2022 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las partes el 21 de septiembre de 2022 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 26 de septiembre de 2022. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 21 de septiembre de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 27 de septiembre de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

(el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, en español y en inglés, dando comienzo al procedimiento el 28 de septiembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de octubre de 2022. 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 19 de octubre de 2022.

El Centro notó que en relación con la Notificación antes mencionada, se generó un correo electrónico que indicaba que “este mensaje es más grande que el tamaño límite para mensajes”. En virtud de lo anterior, el Centro otorgó al Demandado un plazo de cinco días adicionales (hasta el 26 de octubre de 2022) para que indicara si deseaba participar en este procedimiento. La Demandada no contestó a esta comunicación.

El Centro nombró a Benjamin Fontaine como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de noviembre de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante en el presente procedimiento administrativo es Carrefour SA. La Demandante es el grupo de distribución número 1 en Europa, y número 2 en el mundo. Desarrolla sus actividades en tres campos: hipermercados, supermercados, y tiendas locales, la mayoría de los cuales operan con la marca principal CARREFOUR. La cifra de negocio anual de la Demandante supera los EUR 82.000 millones anuales.

Consta en la documentación aportada en la Demanda, que la Demandante introdujo en Francia en 1981 una tarjeta de crédito y de fidelización de la clientela denominada “pass”. Su uso se expandió a otros mercados, incluyéndose España. El Experto ha podido comprobar a raíz de una simple búsqueda en línea que en España se distribuye con el nombre “Tarjeta Pass”, o “Pass”.

La demandante es titular de numerosos registros de marca en múltiples países. Basta señalar aquí el registro internacional de la marca denominativa CARREFOUR, registrada el 2 de octubre de 1968 con el no. 351147, el cual produce sus efectos en particular en España.

La Demandante es titular asimismo de numerosos nombres de dominio que consisten en, o incluyen, el vocablo “Carrefour”. Estos nombres de dominio están usados para la promoción y operación de sus servicios. De hecho, la Demandada reivindica recibir 1.3 millones de visitas diarias al conjunto de sus páginas web.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de febrero de 2022, mediante un servicio de anonimato. La identidad de la Demandada, fue revelada en el curso del procedimiento. La Demandada indicó tener su domicilio supuestamente en una ciudad española, en una plaza que no existe, y con la mención de “Francia” como país. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página aparcada del Registrador.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante alega a modo preliminar que su marca CARREFOUR goza de una importante notoriedad, la cual queda reflejada en particular en el éxito de su presencia en redes sociales. Subraya además el amplio reconocimiento de dicha notoriedad en la jurisprudencia de la UDRP.

En relación con el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante expone que existe similitud confusa entre sus marcas CARREFOUR y el nombre de dominio en disputa, ya que este reproduce el vocablo “Carrefour”.

En cuanto al segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante desarrolla cuatro argumentos:

(i) la Demandada ha incorporado la marca CARREFOUR al nombre de dominio en disputa, sin ninguna autorización de ningún tipo de la Demandante; (ii) la Demandada no ha hecho ningún uso todavía del nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado en febrero de 2022; (iii) no se concibe un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, a la vista de la notoriedad de las marcas de la Demandada; y (iv) corresponde en todo caso a la Demandada, toda vez que la Demandante ha acreditado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos, aportar la argumentación y prueba en sentido contrario.

Por lo que concierne al tercer elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante distingue en su argumentación entre el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. En primer lugar, en relación con el registro de mala fe, la Demandante desarrolla tres argumentos: (i) “El Demandado, dado el carácter distintivo y la notoriedad de las Marcas del Demandante, sin duda tenía en mente los identificadores comerciales del Demandante al registrar el Nombre de Dominio. La elección del Nombre de Dominio por parte del Demandado no puede ser casual y debe estar influenciada por la fama del Demandante y sus Marcas”; (ii) la Demandada ha elegido el nombre de dominio en disputa por su identidad con las marcas de la Demandante; y (iii) la Demandada ha indicado una dirección falsa al registrar el nombre de dominio en disputa. En segundo lugar, en relación con el uso de mala fe, la Demandante recuerda que no se puede concebir un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa. Y, a falta de uso de éste, se adhiere a la doctrina del uso pasivo de mala fe.

### B. Demandada

El Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

### Consideración preliminar: idioma del procedimiento

Ya en su Demanda inicial, la Demandante solicitó que el español fuese adoptado como idioma para el presente procedimiento. Solicitó además poder adjuntar a la Demanda documentación en inglés. Por su parte, el Registrador confirmó al Centro que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está redactado en inglés. A pesar de ello, la Demandante insistió en una posterior comunicación con el Centro que el idioma de procedimiento fuera el español.

De conformidad con el párrafo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”

Atendiendo a las circunstancias de este asunto, la elección del español como idioma de procedimiento parece ampliamente justificada, ya que el nombre de dominio en disputa incluye un término en español,

“tarjeta”, lo cual implica que la Demandada conoce este idioma. Además, en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha indicado como lugar de residencia una ciudad española. A la vista de estas circunstancias, sería desproporcionado exigir a la Demandante que incurriera en más gastos para traducir la Demanda.

Por lo tanto, a falta de cualquier objeción por parte de la Demandada, y de acuerdo con la disposición arriba referida del Reglamento, el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español. Y ello sin perjuicio, además, de admitir la prueba adjunta a la Demanda en inglés, idioma del acuerdo de registro.

#### **Párrafo 4(a) de la Política**

Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

#### **A. Identidad o similitud confusa**

De acuerdo con la sección 1.8 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”), basta con que una marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa para satisfacer el primer requisito de la Política, independientemente del añadido de términos adicionales. En este sentido, y toda vez que el demandante pueda alegar la existencia de derechos marcarios sobre dicho término, el primer requisito de la Política funciona solamente como un *locus standi*.

En el caso de autos, han quedado acreditados los derechos marcarios de la Demandante sobre el vocablo “Carrefour”. Dicho signo queda reproducido, e inmediatamente reconocible, dentro del nombre de dominio en disputa. La presencia de los vocablos adicionales “tarjeta” y “pass” no interfiere con esta conclusión.

Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- “i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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
- ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii) usted 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 empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

Incumbe a la Demandante acreditar *prima facie* que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante ha indicado de forma verosímil que la Demandada no ha sido autorizada para usar el vocablo “Carrefour”, sea como nombre de dominio o más generalmente a cualquier título. Ha expuesto asimismo que, a falta de cualquier uso del nombre de dominio en disputa, no se puede acreditar un interés legítimo sobre el mismo.

Además, en todo caso, dada la importante notoriedad de la marca CARREFOUR, tanto en España como en Francia, y su asociación en el nombre de dominio en disputa a la “tarjeta pass” comercializada por la Demandante, parece lógico descartar por completo un posible uso legítimo por parte de la Demandada.

En estas condiciones, y a falta de cualquier alegación y prueba en sentido opuesto por parte de la Demandada, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

### **C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe**

Como bien es sabido, el párrafo 4(a)(iii) de la Política requiere que la Demandante acredite de forma cumulativa que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Además, el párrafo 4(b) de la Política prevé a modo de ejemplo las siguientes causas ilustrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:

“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

Se dan aquí las circunstancias requeridas por el párrafo 4(a)(iv) de la Política en el caso de autos.

En efecto, la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de generar una confusión con la marca de la Demandante, y con sus actividades. Como ya hemos apuntado, la marca CARREFOUR goza de un alto nivel de reconocimiento por parte del público, al menos en España y en Francia, los países en los que la Demandada indica tener su domicilio. Además, la incorporación de las palabras “tarjeta pass” no hace más que reforzar dicho riesgo de confusión: en su conjunto, el nombre de dominio en disputa solamente puede ser percibido por los usuarios como la dirección del sitio web de la Demandante en el que se ofrecen servicios asociados a la “Tarjeta Pass”.

Queda claro asimismo que la Demandada hace un uso pasivo de mala fe del nombre de dominio en disputa. De acuerdo con la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, los elementos que se toman normalmente en cuenta para ello son (i) el grado de distintividad o renombre de las marcas de la demandante, (ii) la falta de respuesta de la demandada, (iii) el hecho de que la demandada haya tomado iniciativas para no revelar su identidad, y (iv) el hecho de que no se pueda concebir un uso de buena fe del

nombre de dominio en disputa.

Todos estos elementos quedan acreditados en el caso de autos: la marca CARREFOUR goza de una notoriedad muy amplia, la Demandada no ha respondido a la Demanda y ha indicado una dirección postal inexistente, y no se puede concebir un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa por los motivos ya expuestos.

En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <carrefourtarjetapass.com> sea transferido al Demandante.

*/Benjamin Fontaine/*

**Benjamin Fontaine**

Experto Único

Fecha: 15 de noviembre de 2022