

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Groupe Adeo c. Geshittar S.L.

Caso No. D2025-0772

1. Las Partes

El Demandante es Groupe Adeo, Francia, representado por Nameshield, Francia.

El Demandado es Geshittar S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <leroymerlin.app>. El nombre de dominio en disputa está registrado con OVH (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de febrero de 2025. El 25 de febrero de 2025, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de febrero de 2025, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta en la que confirmaba que el Demandado figuraba como titular del registro y proporcionaba los datos de contacto.


El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "Política Uniforme"), el Reglamento para 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2025. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2025. El Escrito de contestación se presentó ante el Centro el 23 de marzo de 2025.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 28 de marzo de 2025. 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

El Demandante es una empresa francesa especializada en la venta de artículos para el hogar, específicamente de bricolaje y entorno habitacional. El Demandante cuenta con 144 tiendas y 28.000 empleados en Francia. El Demandante es titular de diversos registros de marca LEROY-MERLIN, entre otros, los siguientes:

Marca	Número de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro	Clase de Bienes o Servicios
<p>LEROY-MERLIN</p>	<p>591251</p>	<p>Francia, Türkiye, Austria, Bulgaria, Benelux, Suiza, China, República Checa, Alemania, Algeria, Egipto, España, Croacia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Polonia, Portugal, Romania, Serbia, Federación Rusa, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino, Ucrania, Viet Nam.</p>	<p>15 de julio de 1992.</p>	<p>Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 7, Clase 8, Clase 9, Clase 11, Clase 16, Clase 17, Clase 19, Clase 20, Clase 21, Clase 22, Clase 25, Clase 27, Clase 28, Clase 31 y Clase 37.</p>
<p>LEROY MERLIN</p> 	<p>701781</p>	<p>Benelux, Suiza, China, España, Italia, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Ucrania.</p>	<p>14 de agosto de 1998.</p>	<p>Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 7, Clase 8, Clase 9, Clase 11, Clase 12, Clase 14, Clase 16, Clase 17, Clase 18, Clase 19, Clase 20, Clase 21, Clase 22, Clase 24, Clase 25, Clase 26, Clase 27, Clase 28, Clase 31, Clase 35, Clase 36, Clase 37, Clase 38, Clase 39, Clase 40, Clase 41, Clase 42.</p>

<p>LEROY MERLIN</p>	<p>010843597</p>	<p>Unión Europea.</p>	<p>7 de diciembre de 2012.</p>	<p>Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 7, Clase 8, Clase 9, Clase 11, Clase 12, Clase 14, Clase 16, Clase 17, Clase 18, Clase 19, Clase 20, Clase 21, Clase 22, Clase 24, Clase 25, Clase 26, Clase 27, Clase 28, Clase 31, Clase 35, Clase 36, Clase 37, Clase 40, Clase 41, Clase 42 y Clase 44.</p>
<p>LEROY MERLIN</p> 	<p>011008281</p>	<p>Unión Europea.</p>	<p>2 de octubre de 2013.</p>	<p>Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 7, Clase 8, Clase 9, Clase 11, Clase 12, Clase 14, Clase 16, Clase 17, Clase 18, Clase 19, Clase 20, Clase 21, Clase 22, Clase 24, Clase 25, Clase 26, Clase 27, Clase 28, Clase 31, Clase 35, Clase 36, Clase 37, Clase 40, Clase 41, Clase 42 y Clase 44.</p>

El Demandante es también titular del nombre de dominio <leroymerlin.fr> que resuelve a la página web oficial del Demandante.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <leroymerlin.app>, el día 2 de enero de 2024, mismo que actualmente no resuelve a una página web activa.

5. Alegaciones de las Partes

A. El Demandante

El Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, el Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o similitud confusa.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca notoriamente conocida LEROY MERLIN ya que el nombre de dominio en disputa reproduce dicha marca en su totalidad.

Que la adición del sufijo “.app” no evita la probabilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca y nombres de dominio en disputa del Demandante (y cita *F. Hoffmann-La Roche AG v. Macalve e-dominios S.A.*, Caso OMPI No. [D2006-0451](#)).

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Que no existen pruebas que soporten que el Demandado haya sido conocido de manera legítima por el nombre de dominio en disputa.

Que se puede concluir que el Demandado no era comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa derivado de la información disponible en WHOIS y de la falta de autorización del Demandante al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa reproduciendo su marca.

Que el Demandado no está afiliado al Demandante ni ha sido autorizado de manera alguna para registrar y usar el nombre de dominio en disputa. Además, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que no está de otra manera relacionado con la empresa del Demandante y que el Demandante no realiza ninguna actividad para el Demandado, ni tienen negocio alguno en común.

Que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado ni está siendo usado actualmente, lo que confirma que el Demandado no tiene ningún plan demostrable para utilizar el nombre de dominio en disputa, situación que demuestra la falta de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (y cita *Boeing Co. v. Bressi*, Caso OMPI No. [D2000-1164](#)).

III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca LEROY MERLIN del Demandante, registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

Que el Demandante y su marca son notoriamente conocidos, siendo el Demandante el principal minorista de bricolaje en Francia. Que la notoriedad de su marca ha sido reconocida por otros Expertos en decisiones anteriores (y cita *Groupe Adeo v. Nicolas Malfate*, Caso OMPI No. [D2022-2292](#), y *Groupe Adeo c. Peter García, Leroy Merlin*, Caso OMPI No. [D2016-1451](#).) y que, por tal razón, es razonable inferir que el Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de la marca del Demandante.

Que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado, por lo que no es posible concebir algún uso plausible, actual o previsto que sea legítimo.

Que la incorporación de una marca notoria en un nombre de dominio en disputa que no resuelva a una página web activa puede constituir una prueba de registro y uso de mala fe (y cita *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) y *CBS Broadcasting, Inc. contra Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. [D2000-0400](#)).

Que a pesar de que el nombre de dominio en disputa no está siendo usado, el Demandado configuró los registros MX del mismo, lo que sugiere que puede estar usando el nombre de dominio en disputa activamente para fines de enviar correos electrónicos (y cita *JCDECAUX SA v. Handi Hariyono*, Caso CAC No. 102827).

B. El Demandado

El Demandado sostiene que el Demandante no ha satisfecho los tres elementos requeridos por la Política para una transferencia del nombre de dominio en disputa. En particular el Demandado sostiene:

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con un objetivo comercial y especulativo para aprovechar la oportunidad de adquirir un dominio “.app”.

Que el uso del nombre de dominio en disputa nunca ha sido para alojar contenido ni para redirigir a otro nombre de dominio.

Que el Demandado nunca ha intentado vender el nombre de dominio en disputa directa o indirectamente al Demandante ni a ningún otro tercero, por lo que el nombre de dominio en disputa permanece con su configuración estándar.

Que no se ha causado perjuicio al Demandante ni a terceros por lo que no existe uso de mala fe ni un aprovechamiento de la reputación de la marca LEROY MERLIN del Demandante, ya que el nombre de dominio en disputa no ha generado tráfico, ingresos o confusión de ningún tipo.

Que en la práctica jurisprudencial de la UDRP, la tenencia pasiva de un nombre de dominio no constituye en sí misma mala fe, especialmente si no hay indicios de extorsión, intención de venta al titular de la marca o confusión con el fin de obtener lucro.

Que el Demandado no ha ofrecido a la venta ni ha utilizado el nombre de dominio en disputa para servicios de email o hosting que pudieran dar pie a confusión con la marca LEROY MERLIN del Demandante.

Que por las razones establecidas anteriormente el Experto debe desestimar la Demanda, o bien acceder a lo solicitado por el Demandante previo un acuerdo pactado entre ambas partes.

Que no existe voluntad del Demandado de infringir derechos de marca o perjudicar al Demandante y que esto se prueba con el hecho de no haber utilizado, monetizado o difundido el nombre de dominio en disputa.

Que el registro del nombre de dominio en disputa responde a una oportunidad comercial lícita sin ánimo de causar perjuicio al Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de la legitimación activa para determinar la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente simple entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado tener derechos exclusivos respecto de su marca LEROY MERLIN a efectos de la Política (en términos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.)

La marca LEROY MERLIN se reproduce en su totalidad en el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar en términos de la Política y la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

La presencia del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.app” es irrelevante a efectos de la apreciación de la similitud confusa (véase la sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); véanse también *Rolls-Royce plc v. John Holt*, Caso OMPI No. [D2017-1842](#); *Mastercard Prepaid Management Services Limited v. Cash SDSD.*, Caso OMPI No. [D2020-1938](#); y *ZB, N.A., a national banking association, dba Zions First National Bank v. Sharon White*, Caso OMPI No. [D2017-1769](#)).

A la luz de lo anterior, el Experto considera que se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política establece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos substanciados conforme a la Política recae sobre el demandante, los grupos de expertos han reconocido que probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o control del demandado. En ese sentido, cuando un demandante acredite prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de producir evidencias sobre este elemento se traslada al demandado para que presente pruebas pertinentes que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba sigue recayendo en el demandante). Si el demandado no aporta dichas pruebas, se considerará que el demandante ha satisfecho el segundo elemento (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.)

El Experto considera que el Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha desvirtuado la argumentación prima facie del Demandante y no ha aportado ninguna prueba relevante que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, tales como los enumerados en la Política o de alguna otra manera.

El Experto también considera que la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce íntegramente la marca de la Demandante determina un alto riesgo de afiliación o, de asociación, con el Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

El Experto considera que el segundo elemento de la Política ha quedado establecido.

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

El Experto observa que, a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán pruebas del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

El Experto observa que el Demandante ha acreditado sus derechos exclusivos sobre las marcas LEROY MERLIN. Las fechas de registro de las marcas del Demandante son significativamente anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Además, el Experto está de acuerdo con las decisiones dictadas por grupos de expertos anteriores en el sentido de que las marcas LEROY MERLIN son notoriamente conocidas (véase *Groupe Adeo v. Nicolas Malfate*, y *Groupe Adeo c. Peter García, Leroy Merlin*, supra). Grupos de expertos anteriormente designados en virtud de la Política han determinado que el simple registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca notoriamente conocida por parte de una entidad no afiliada puede en sí mismo crear una presunción de mala fe. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.4.

Esto es así en el presente caso porque las marcas LEROY MERLIN del Demandante son notoriamente conocidas, y porque el Demandante no ha autorizado al Demandado a usar sus marcas, ni a registrar el nombre de dominio en disputa, y porque no existe relación o afiliación entre Demandante y Demandado.

Además, el Demandante cuenta con registros para su marca LEROY MERLIN en España, donde el Demandado ha declarado tener su domicilio.

En el presente caso, el Experto observa que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa que reproduce íntegramente la marca LEROY MERLIN del Demandante, lo que demuestra que las acciones del Demandado han tenido como objetivo al Demandante, conducta que constituye mala fe oportunista (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1).

Los expertos han constatado que la falta de uso de un nombre de dominio (incluida una página en blanco o “en construcción”) no impediría que se constatará la existencia de mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3. Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto hace notar el carácter distintivo, la notoriedad y la reputación de la marca del Demandante, así como la composición del nombre de dominio en disputa y concluye que, en las circunstancias de este caso, la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que se determine la mala fe en virtud de la Política.

De acuerdo con la información y documentación disponible en el expediente del caso, el Experto considera que el Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <leroymerlin.app> sea transferido al Demandante.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 11 de abril de 2025