

DECISIÓN DEL EXPERTO

EUROPCAR INTERNATIONAL V. GROUPE EUROPCAR SIÈGE

Caso No. DES2022-0003

1. Las Partes

La Demandante es Europcar International, Francia, representada por Balder IP Law, SL, España.

La Demandada es Groupe Europcar Siège, Francia.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <europcargroupe.es> y <europcargroup.es>.

El Registrador de los citados nombres de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de febrero de 2022. El 23 de febrero de 2022, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de febrero de 2022, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de marzo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de marzo de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Sin embargo, el 30 de marzo de 2022, la Demandante informó al Centro que las Partes habían llegado a un acuerdo amistoso y solicitó la suspensión del procedimiento. La Notificación de Suspensión fue enviada a las Partes el 4 de abril de 2022. El 29 de abril de 2022, la Demandante solicitó una extensión de la suspensión, la cual fue notificada a las partes el 4 de marzo de 2022. Debido a que no fue posible llevar a cabo la transferencia por problemas técnicos, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento el 30 de marzo de 2022. La Notificación de Reanudación del Procedimiento fue enviada a las Partes el 30 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 7 de junio de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es parte del grupo empresarial Europcar Group, cuyos orígenes se remontan a 1949, operando bajo la marca EUROPCAR desde 1951, en el sector de servicios de transporte y, en concreto, alquiler de vehículos. La Demandante y su grupo empresarial operan en más de 140 países del mundo (incluida España), y utilizan, asimismo, otras marcas derivadas de la marca EUROPCAR para identificar sus diversos servicios, como EUROPCAR LEASE, EUROPCAR RENTING, EUROPCAR FLEET SERVICES, EUROPCAR CLUB, EUROPCAR SMARTWAY, y EUROPCAR MOBILITY GROUP.

En España, el grupo empresarial de la Demandante opera desde 1974, a través de la sociedad EUROPCAR IB SA, constituida el 2 de abril de 1974, de la que es accionista único la Demandante desde 1996.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas que contienen la denominación “europcar”, sola o unida a otros elementos gráficos o denominativos (“europcar lease”, “europcar renting”, “europcar fleet services”, “europcar club”, “europcar smartway”, y “europcar mobility group”), siendo suficientemente representativas a los efectos del presente procedimiento:

- La Marca de la Unión Europea No. 003993789, EUROPCAR, denominativa, registrada el 4 de agosto de 2006, en las clases 12, 36 y 39; y

- La Marca de la Unión Europea No. 004016002, EUROPCAR, figurativa, registrada el 21 de diciembre de 2005, en las clases 12, 35, 36 y 39, (colectivamente la “marca EUROPCAR”).

La Demandante es titular, asimismo, de nombres de dominio relativos a sus marcas, entre otros, del nombre de dominio <europcar.es> (registrado desde el 12 de abril de 1996), que alberga su página web corporativa dirigida al mercado español, en la cual promociona y ofrece sus servicios.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 12 de abril de 2021, y ambos resuelven a una página web de parking de dominios del agente registrador (OVH HISPANO S.L.), en idioma francés, en la que se promocionan los servicios de OVHcloud.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La marca EUROPCAR es internacionalmente renombrada, ostentando un valor que supera USD 1.000 millones, gracias a fuertes inversiones publicitarias, campañas de patrocinio y un uso continuado a nivel internacional.

Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas de la Demandante, ya que incorporan la marca EUROPCAR añadiendo los términos “group” o “groupe” (en inglés o francés, respectivamente), que, por su semejanza con su equivalente en español “grupo”, serán fácilmente entendibles por el público nacional. Es probable que los nombres de dominio en disputa sean percibidos como correlativos a marcas de la Demandante,¹ o que sean percibidos como relativos al grupo empresarial

¹ Como parte de la familia de marcas EUROPCAR LEASE, EUROPCAR RENTING, EUROPCAR FLEET SERVICES, EUROPCAR CLUB, EUROPCAR SMARTWAY, y EUROPCAR MOBILITY GROUP.

de la Demandante.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. La Demandante no conoce a la Demandada ni ha autorizado el uso de su marca EUROPCAR. La Demandada no es titular (según la base de datos TMview) de ninguna marca que contenga el término “europcar”. La denominación social de la Demandante (o variaciones de ésta como “Groupe Europcar” o “Europcar Siege”), no se encuentran inscritas en el Registro Mercantil Central español, ni tampoco en la base de datos de sociedades francesas (Infogreffe), y no aparecen en ninguna búsqueda en Internet.

Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe. Dado el carácter renombrado de la marca EUROPCAR es evidente la mala fe de la Demandada. La Demandada apuntó con el registro de los nombres de dominio en disputa a la marca renombrada de la Demandante, generando confusión, para aprovecharse de su reputación. El contenido de la página aparcada en los nombres de dominio en disputa daña la imagen de la marca EUROPCAR, al publicitar en idioma francés servicios que nada tienen que ver con la Demandante, y, es probable, que la Demandada obtenga algún tipo de remuneración por esta publicidad. La tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa es ilegítima, pues supone impedir a la Demandante registrar los nombres de dominio en disputa a su favor, y, en cualquier momento, la Demandada podría venderlos a un tercero por un precio superior a sus costes de adquisición, enriqueciéndose de forma injusta.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominios (la “Política”), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular, entre otras, de dos marcas que contienen la denominación “europcar” registradas en la Unión Europea, siendo válidas en España. Además, la Demandante ha demostrado ser accionista mayoritario de su filial en España EUROPCAR IB SA, que incluye en su denominación social el término “europcar”. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “europcar”.

El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad y como parte sustancial de su denominación social y la de su filial en España, se reproduce de forma íntegra en los nombres de dominio en disputa, añadiendo únicamente los términos “group” o “groupe”,

en inglés o en francés, respectivamente, (que pueden ser traducidos como “grupo” en idioma español), y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que por su carácter técnico carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La Experta considera que la adición de los términos “group” o “groupe”, no impide que la marca EUROPCAR y la parte sustancial de la denominación social de la filial española de la Demandante, sean reconocibles en los nombres de dominio en disputa, existiendo similitud que puede ocasionar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada.

La Demandada no ha contestado a la Demanda, no alegando ningún tipo de derecho o interés legítimo y los nombres de dominio en disputa resuelven a una página aparcada del Agente Registrador, que promociona los servicios de éste último. Por tanto, la Experta considera que no se ha desvirtuado las alegaciones y prueba *prima facie* presentada por la Demandante.

Además, la inclusión de forma íntegra de la marca renombrada de la Demandante, acompañada de términos (“group” o “groupe”, en español “grupo”) que directamente aluden al grupo empresarial de la Demandante, genera un riesgo de confusión y de asociación que, a juicio de la Experta, impide entender que la Demandada pueda tener ningún tipo de derecho o de intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Un factor fundamental para considerar el uso de los nombres de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la Demandante o sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Es también destacable que la Demandante ha construido un caso solido en cuanto a la ausencia *prima facie* de derechos o intereses legítimos de la Demandada, al no figurar inscrita en los registros de denominaciones sociales de entidades mercantiles españoles ni franceses, ni tampoco constar como titular de ninguna marca que contenga la denominación “europcar” en la base de datos publica de marcas TMview.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparado para extraer ciertas

inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Todas las circunstancias del presente caso apuntan, en un balance de probabilidades, a mala fe de la Demandada respecto al registro y al uso de los nombres de dominio en disputa:

(i) la marca EUROPCAR goza de renombre tanto a nivel nacional como internacional, siendo extensa y continuamente utilizada durante más de 70 años a nivel internacional;

(ii) la Demandante opera de forma global en más de 140 países, incluida España desde hace más de 40 años (desde 1974);

(iii) los nombres de dominio en disputa integran la marca renombrada EUROPCAR unida a términos (“group” o “groupe”) que pueden estar referidos al grupo empresarial integrado por la Demandante y sus filiales, entre ellas su filial española, generando confusión;

(iv) los nombres de dominio en disputa resuelven a una página aparcada que promociona los servicios del Agente Registrador; y

(v) la Demandada no ha comparecido ni alegado ningún tipo de derecho o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, no contestando a la Demanda ni contradiciendo las alegaciones de mala fe de la Demandante.

Todas estas circunstancias apuntan a una mala fe por parte de la Demandada, determinando que, en un balance de probabilidades, la Experta considere que, la Demandada conocía la existencia de la marca de la Demandante, apuntando a la marca renombrada EUROPCAR cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa, con la finalidad de beneficiarse de la confusión o asociación generada por la composición de los nombres de dominio en disputa con la Demandante, su grupo empresarial y su marca renombrada, tratando, en definitiva, de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante, para aumentar el tráfico de la página aparcada a la que resuelven los nombres de dominio en disputa, probablemente con algún tipo de objetivo lucrativo.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio <europcargroupe.es> y <europcargroup.es> sean transferidos a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 22 de junio de 2022