Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-007142

Case number	CAC-ADREU-007142
Time of filing	2016-05-11 16:23:27
Domain names	auchan-holding.eu, auchanholding.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Name	Alvaro Romon Sancho

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento de que exista algun otro procedimiento jurídico en relación con este nombre de dominio.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Demandante, AUCHAN HOLDING, previamente GROUPE AUCHAN, es titular de numerosas marcas AUCHAN en particular también en España entre las que cabe destacar las dos marcas que a continuación se indican:

- Marca internacional AUCHAN núm. 407814 que designa a España, concedida el 22 de abril de 1974 para productos y servicios en las clases 1 a 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas;

- Marca internacional AUCHAN núm. 625533 que designa entre otros paises a España, concedida el 19 de octubre de 1994 para productos y servicios en las clases 1 a 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Los nombres de dominio disputados <auchanholding.eu> y <auchan-holding.eu> fueron registrados el 24 de octubre de 2015 por el Demandado y se encuentran actualmente inoperantes.

El 1 de febrero 2016 el Demandante presentó ante la Corte de Arbitraje Checa una demanda de resolución alternativa de controversias contra el Demandado, por la que se solicitaba la revocación del registro de los nombres de dominios <auchanholding.eu> y <auchan-holding.eu> y la transferencia de estos nombres de dominios a favor del Demandante.

De conformidad con el Párrafo B2 letra (b) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu (el "Reglamento de RAC") el Proveedor notificó al Demandante que la Demanda debía presentarse en Español – el idioma del contrato de registro de los nombres de dominio litigiosos concluido por el Demandado (Párrafo A3 letra (a) del Reglamento de RAC). El 19 de febrero 2016 el Demandante presentó ante la Corte de Arbitraje Checa la Demanda subsanada.

A. DEMANDANTE

Resulta de las afirmaciones incontrovertidas del Demandante que el Demandante es una empresa en el sector del comercio

alimenticio creado en 1961 en Francia. El Demandante abrió su primer hipermercado en Ronc (Francia) en 1967 e inventó el primer centro comercial en Englos (Francia) en 1969. Actualmente el Demandante opera en 16 países incluyendo Europa y Asia. Tiene 302,500 empleados y genera más de 60 millares de euros de ingresos. En España el Demandante desarrolla sus actividades mediante 55 hipermercados bajo la marca “Alcampo”, 31 centros comerciales y 197 supermercados bajo franquicia.

El Demandante es el titular del nombre de dominio <auchan.com> registrado en el 1 de abril de 1996.

El Demandante alega que el día 23 de octubre de 2015 ha anunciado con una nota de prensa la reorganización del grupo AUCHAN y la modificación del nombre de GROUPE AUCHAN en AUCHAN HOLDING.

Un día después, osea el 24 de octubre de 2015, el Demandado registró los nombres de dominio objeto de controversia <auchanholding.eu> y <auchan-holding.eu> y también varios otros nombres de dominio, a saber <auchanholding.com>, <auchan-holding.com>, <auchanholding.net>, <auchan-holding.net>, que son presentemente el objeto de un procedimiento UDRP).
Antes de presentar la presente demanda de resolución alternativa de controversias ante la Corte de Arbitraje Checa, el Demandante intentó conseguir un acuerdo amistoso con el Demandado enviando una carta de reclamación a la dirección señalada en el extracto WHOIS de los nombres de dominio <auchanholding.com> etc. y también por correo electrónico. El Demandado no contestó a estas comunicaciones.

El Demandante alega que los nombres de dominio objeto de controversia son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con la marca AUCHAN del Demandante, porque reproducen enteramente esta marca que previos expertos han considerado como famosa.

El Demandante alega que los nombres de dominio disputados se diferencian de la marca del Demandante solamente por la presencia de un guión y la adición del termino genérico <holding>. Sin embargo, un guión no puede eludir el riesgo de confusión entre la marca y los nombres de dominio en cuestión. Adicionalmente, el termino genérico <holding> no es apto para descartar el riesgo de confusión, por lo contrario, aumenta la confusión ya que corresponde a la denominación social del Demandante. Los usuarios del internet podrían ser inducidos a creer que los nombres de dominio objeto de controversia dirige hacia el sitio web del Demandante.
El Demandante aduce que el Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de controversia sin derechos o intereses legítimos para ello y alega las siguientes razones: a) la marca AUCHAN ha sido registrada muchos años antes de los nombres de dominio disputados; b) los nombres de dominio son similares a la marca famosa del Demandante, el Demandado no intentaba desarrollar una actividad legítima mediante los nombres de dominio en disputa; c) el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre AUCHAN, ni afiliado de cualquier manera al Demandante o autorizado o licenciado a utilizar la marca AUCHAN o a registrar nombres de dominio que incorporan esta marca; d) además, el Demandado no ha mostrado uso o preparación por uso de los nombres de dominio con una oferta de productos y servicios de buena fe. En efecto, los nombres de dominio dirigen hacia páginas inactivas; e) finalmente, el Demandado nunca contestó a los emails del Demandante a pesar de los recordatorios del Demandante.
Por lo demás, el Demandante alega que los nombres de dominio disputados han sido registrados o se estan utilizando de mala fe.

En este contexto no es creíble que el Demandado no conociera al Demandante y su marca AUCHAN cuando registró a los nombres de dominio en cuestión pues la marca AUCHAN es famosa en todo el mundo y también en España. Además, la reproducción integral de la marca AUCHAN en los nombres de dominio objeto de controversia prueba que el Demandado conocía la existencia de la marca AUCHAN. Por lo demás, los nombres de dominio han sido registrados solamente un día después de la publicación de la nota de prensa anunciando la modificación del nombre de GROUPE AUCHAN en AUCHAN HOLDING. También el Demandado nunca invocó argumentos válidos y nunca proveyó alguna explicación para justificar el registro de los nombres de dominio objeto de controversia. Por fin, el Demandado no proveyó datos de contacto correctos ya que la dirección postal indicada en el WHOIS es desconocida.

Finalmente, el Demandado utiliza los nombres de dominio de mala fe porque los nombres de dominio litigiosos son similar a

punto de crear una confusión con la marca del Demandante. Además, el Demandante no ha autorizado el uso de los nombres de dominio. También el mantenimiento pasivo de un nombre de dominio puede satisfacer el criterio de uso de mala fe. Adicionalmente, la reproducción de una marca conocida en un nombre de dominio para atraer los usuarios de internet a una página web inactiva no puede analizarse como un uso legítimo o de buena fe. Por lo demás, el comportamiento del Demandado de no contestar a la carta del Demandante debe de interpretarse como una indicación de mala fe. Por último, es probable que el Demandado registró los nombres de dominio para impedir al Demandante de utilizar su marca en los nombres de dominio disputados.

B. DEMANDADO

El Demandado alega que AUCHAN HOLDING era una empresa del Reino Unido, actualmente disuelta, y que la empresa GROUPE AUCHAN en ningún momento inició un tramite para registrar la marca AUCHAN HOLDING, ya que su marca es AUCHAN o GROUPE AUCHAN.

El Demandado alega que GROUPE AUCHAN ha modificado el nombre de su empresa a AUCHAN HOLDING, pero no tiene registrado la marca AUCHAN HOLDING.

El Demandado alega que registró los nombres de dominio litigiosos el 24 de octubre de 2015 y solamente dos meses mas tarde, o sea el 2 de diciembre 2015, la empresa GROUPE AUCHAN ha formalmente modificado su nombre en AUCHAN HOLDING, sin registrar la marca AUCHAN HOLDING.

Adicionalmente el Demandado alega que AUCHAN es un modelo de coche de la marca china Changan y la palabra “holding” en español significa propietario, por lo que AUCHAN HOLDING significa “propietario de un vehículo Auchan”.
Finalmente, el Demandado reclama de no estar haciendo ningún uso de los nombres de dominio litigiosos en mala fe.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1.
El Artículo 22 del Reglamento (CE) nº 874/2004 establece que un procedimiento RAC puede ser iniciado por cualquiera de las partes en los casos en los que el registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el Artículo 21 del citado Reglamento (CE) nº 874/2004 o la decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el citado Reglamento o en el Reglamento (CE) nº 733/2002.
En el presente caso, la demanda se dirige contra el titular de los nombres de dominio, no contra el Registro. Por lo tanto, la única pregunta es si el registro de los nombres de dominio disputados es especulativo o abusivo de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento (CE) nº 874/2004.

De acuerdo con lo previsto en esta disposición y en el Párrafo B.11 letra (d) (1) del Reglamento de RAC el Demandante tiene la carga de probar lo siguiente:

(i) el nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario; o bien

(ii) dicho nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o bien

(iii) dicho nombre de dominio ha sido registrado o está siendo utilizando de mala fe.

2.
Los nombres de dominio objeto de controversia coinciden o son suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que ha sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario.

Es verdad que el Demandante no dispone de ninguna marca “AUCHAN HOLDING”. Sin embargo, el Demandante ha acreditado ser el titular de dos marcas registradas “AUCHAN”, a saber la marca internacional núm. 407814 que designa a

España, concedida el 22 de abril de 1974 para productos y servicios en las clases 1 a 42 y la marca internacional núm. 625533 concedida el 19 de octubre de 1994 para productos y servicios en las clases 1 a 42. El Demandante menciona también una marca de la Unión Europea, pero sin presentar algún tipo de prueba de su existencia.

Es indudable que las marcas mencionadas son anteriores a la fecha en la que el Demandado registró los nombres de dominios disputados.

Los nombres de dominio objeto de controversia incorporan enteramente la marca registrada AUCHAN del Demandante. Un nombre de dominio es suficientemente similar para causar confusión con una marca, si el nombre de dominio incorpora la marca del demandante en su totalidad, como ocurre en el presente caso (véase por ejemplo KOC Holding A.S. v. VistaPrint Technologies Ltd, Caso OMPI núm. D2015-1910; Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Christian Viola, Caso OMPI núm. D2012-2102; Deutsche Lufthansa AG v. Mustermann Max, Muster AG, Caso OMPI núm. D2015-1320).

Los nombres de dominio disputados se diferencian de la marca del Demandante AUCHAN solamente en que añaden el término genérico y descriptivo <holding>. En efecto, el hecho de añadir un término genérico y descriptivo a la marca del Demandante no excluye que el nombre de dominio sea suficientemente similar para causar confusión con una marca (véase por ejemplo KOC Holding A.S. v. VistaPrint Technologies Ltd, Caso OMPI núm. D2015-1910; Deutsche Lufthansa AG v. Kudakwashe Musunga/PrivacyProtect.org, Caso OMPI núm. D2009-1754; Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy Miller, Caso OMPI núm. D2003-0755; Caterpillar Inc. v. Roam the Planet, Ltd., Caso OMPI núm. D2000-0275; Deutsche Lufthansa AG v. Mustermann Max, Muster AG, Caso OMPI núm. D2015-1320).

Por lo anterior este Experto concluye que se cumple el primero de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

3.
Los nombres de dominio objeto de controversia han sido registrados por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en cuestión.

El Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación a efectos del Artículo 21 (1) letra (a) del Reglamento (EC) nº 874/2004.

En su contestación a la demanda el Demandado no ha presentado ningún argumento y ninguna prueba de algún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio disputados. En particular, las páginas web a las cuáles envían los nombres de dominio en cuestión no contienen ningún contenido. Este tipo de uso no puede ser considerado como un uso para ofrecer bienes o servicios a preparativos demostrables a ese fin y todavía menos como uso legítimo y no comercial o leal, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de una marca de acuerdo con lo previsto en el Artículo 22 (2) letras (a) y (c) del Reglamento (CE) nº 874/2004. El Demandado tampoco ha alegato de ser conocido por el nombre de dominio ni ha presentado pruebas a este respecto de conformidad con el Artículo 22 (2) letra (b) del Reglamento (CE) nº 874/2004. Por su parte, el Demandante ha acreditado suficientemente sus derechos sobre la denominación AUCHAN y ha razonado suficientemente sobre la falta de interés legítimo por parte del Demandado.

Por lo tanto este Experto concluye que se cumple el segundo de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

4.
Finalmente, los nombres de dominio objeto de controversia han sido registrado o está siendo utilizando de mala fe.

A la vista de las circunstancias acreditadas en el procedimiento, este Experto considera que el Demandado ha registrado los dos nombres de dominio objeto de controversia con mala fe a los efectos del Artículo 21 (1) letra (b) del Reglamento (EC) nº 874/2004.

Por un lado la inactividad de la página web y por otro lado el hecho que los dos nombres del dominio disputados consisten en una marca comercial extensamente conocida por lo que el Demandado tenía que ser consciente de la marca comercial AUCHAN, apuntan claramente a que el registro de dichos nombres de dominio por parte del Demandado no tiene otra

explicación más lógica que la de motivos especulativos (véase ADR.eu Nº 04115 – DISNEYLANDPARIS).
Además el registro de varios nombres de dominio que son similares a marcas existentes de terceros sin uso de estos nombres de dominio es suficiente para establecer un patrón de conducta a efectos del Artículo 21 (3) letra (b) (i) del Reglamento (EC) nº 874/2004 (véase ADR.eu Nº 03588 – XIRONA; ADR.eu Nº 04187 – DEGINVEST). Dadas las circunstancias arriba mencionadas, este Experto considera que el Demandado registró los nombres de dominio en cuestión principalmente con objetivos de "ciber squatting/robo de dominios", por ejemplo con objetivo de vender, alquilar o de otra manera transferir los nombres del dominio a AUCHAN HOLDING.

Por lo tanto este Experto concluye que se cumple el tercero de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

5.
Finalmente, el Demandante tiene derecho a ser potencial asignatario o titular de los nombres de dominio objeto de controversia.

El Demandante cumple con los criterios generales de elegibilidad para el registro de nombres de dominio de nivel superior .eu, como establece el Artículo 4 (2) letra (b) del Reglamento (EC) nº 733/2002. AUCHAN HOLDING es una empresa con domicilio registrado en un Estado Miembro de la UE, lo que es suficiente para convertirla en potencial asignataria de los dos nombres de dominio objeto de controversia.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que

los nombres de dominio AUCHAN-HOLDING y AUCHANHOLDING sean transferidos al Demandante.

PANELISTS

Name	**Dr. Tobias Malte Müller, Mag. iur.**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2016-04-27

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

I. Disputed domain name: AUCHAN-HOLDING and AUCHANHOLDING

II. Country of the Complainant: France; country of the Respondent: Spain

III. Date of registration of the domain name: 24 October 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. "AUCHAN" international registration no 407814 designating Spain (registered on 22 April 1974 for goods and services in classes 1 to 42)
2. "AUCHAN" international registration no 625533 designating amongst others Spain (registered on 19 October 1994 for goods and services in classes 1 to 42)
V. Response submitted: Yes

VI. Domain names are confusingly similar the protected rights of the Complainant:
The disputed domain names <auchanholding.eu> and <auchan-holding.eu> are similar to the Complainant's above international marks AUCHAN. The added element "holding" contained in the disputed domain names is merely descriptive and therefore not suitable to exclude similarity.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

1. No
2. Why: Due to the circumstances of the case, the Panel affirms that the disputed domain names have been registered by its holder without rights or legitimate interest under Article 21 (1) (a) of Regulation (EC) No. 874/2004. There are no factual elements indicating that the Respondent, (a) prior to any notice of an alternative dispute resolution (ADR) procedure, has used the domain names in connection with the offering of goods or services or has made demonstrable preparation to do so, or, (b) that he has been commonly known by the domain names, or, (c) that he is making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain names, without intent to mislead consumers or harm the reputation of the Complainant's trademarks.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Panel considers that the disputed domain name has been registered in bad faith under Article 21 (1) (b) of Regulation (EC) No. 874/2004. The disputed domain names contain a well-known trademark so that the Respondent had to know the trademark at issue. The registration of several domain names that are similar to existing trademarks without using these domains is sufficient to establish a pattern of conduct according to Article 21 (3) (b) (i) of the Regulation (EC) No. 874/2004 (cf. ADR.eu No. 03588 – XIRONA, ADR.eu No. 04187 – DEGINVEST). In the case ADR.eu No. 04115 – DISNEYLANDPARIS the circumstances of the case were the same and the Respondent was the same too. Therefore this Expert considers that the Respondent registered the domain name primarily for "cyber-squatting", i.e. for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the Complainant.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. Complainant is eligible