

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. c. Jumpseller

Caso No. D2024-1167

1. Las Partes

La Demandante es ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., Chile, representada por Porzio, Rios & Asociados, Chile.

La Demandada es Jumpseller, Portugal.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bodegas-alvi.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Gandi SAS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de marzo de 2024. El 19 de marzo de 2024 el Centro envió a Gandi SAS por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de marzo de 2024 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 21 de marzo de 2024 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 26 de marzo de 2024.

El Centro envió una comunicación electrónica en inglés y español a las Partes sobre el idioma del procedimiento el 21 de marzo de 2024, ya que la Demanda se presentó en español y el idioma del acuerdo de registro para el nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento el 25 de marzo de 2024. La Demandado no hizo comentarios sobre el idioma del procedimiento.

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, dando comienzo al procedimiento el 28 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de abril de 2024. 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 abril de 2024.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de mayo de 2024. 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 ha acreditado su titularidad sobre numerosos registros de marca ALVI en Chile, entre los que se encuentran los registros de marca:

- nº1208529 ALVI en clase 33, registrada el 9 de marzo de 2016;
- nº 903519 ALVI en clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, registrada el 25 de noviembre de 2010;
- nº 938565 ALVI en clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, registrada el 3 de septiembre de 2009; y
- nº 1041345 ALVI (mixta) en clase 39 que protege, entre otros servicios, los de “bodegaje de mercaderías”, registrada el 20 de agosto de 2013.

La Demandante es una empresa con sede en Chile y desarrolla sus actividades de Supermercado mayorista en el ámbito de la alimentación a través de diversos locales. Entre dichas actividades se encuentra la venta de vinos.

ALVI puede ser considerada una marca notoriamente conocida en su sector de actividad, en Chile.

La Demandada procedió al uso del nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios idénticos o muy similares a los de la Demandante, usando además diversos de sus signos distintivos

El nombre de dominio en disputa identifica en la actualidad un sitio web en el que no se ofrece ningún contenido relevante y puede considerarse inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alvi Supermercados Mayoristas S.A es titular de numerosos registros de marca ALVI y/o ALVI (mixta) en Chile.

El nombre de dominio en disputa reproduce la marca registrada de la Demandante, sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado.

La marca ALVI corresponde a un reconocido supermercado mayorista en Chile y la adición de la expresión “bodegas”, lejos de operar como un elemento distintivo, aumenta el riesgo de confusión siendo común que la Demandante realice además, en sus establecimientos ALVI, campañas denominadas “Venta de bodega”,

El nombre de dominio en disputa estuvo siendo utilizado por la Demandada, haciéndose pasar por la Demandante, utilizando sus marcas, logos, colores, trade dress y su identidad corporativa completa, recibiendo pagos de los consumidores.

La Demandada no tiene ningún tipo de relación o conexión con el nombre de dominio en disputa. De hecho, se trata de una persona física, cuyo nombre no tiene ninguna semejanza con el nombre de dominio en disputa, y no existe evidencia de que sea titular de ninguna marca comercial que se asemeje al nombre de dominio en disputa.

La Demandada solicitó y obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa de mala fe ya que era consciente de que el mismo reproducía una marca que identifica a un tercero.

La Demandada usó además el nombre de dominio en disputa de mala fe ofreciendo a los consumidores la impresión de que tenía relación con la Demandante por lo que intentó 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 de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Idioma del Procedimiento

De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[...] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.

En el presente caso la Demanda se presentó en español y la Demandante ha solicitado que el procedimiento se tramite en español. El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español, teniendo en cuenta que las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa corresponden al idioma español, y el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web con contenido en español.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto decide que el idioma del procedimiento administrativo sea el español.

B. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre un gran número de registros de marca que protegen la denominación ALVI en una gran variedad de productos y servicios.

A juicio de este Experto, y comparando las marcas invocadas por la Demandante con el nombre de dominio en disputa, la marca ALVI se encuentra reproducida en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa. El término “bodegas-” no evita que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con la marca de la Demandante. Ver 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”](#)), sección 1.7.

Por otro lado, debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emanadas del Centro, la partícula “.com” identifica el nivel superior del dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia del requisito previsto en el Artículo 4.a (i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Si bien la Demandante debe asumir la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, la dificultad de esta prueba ha sido reconocida en numerosas decisiones emanadas del Centro, en las que se ha considerado suficiente que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada en su contestación tendrá la oportunidad de argumentar y en su caso acreditar lo contrario. No obstante, la Demandada no ha contestado a la Demanda.

La Demandante alega que la Demandada no posee ningún título o registro de marca previo sobre la denominación ALVI, que legitime a la Demandada al registro del nombre de dominio en disputa así como que no le ha otorgado ninguna autorización ni consentimiento para proceder a dicho registro. Por tanto, atendiendo a lo anterior, las alegaciones de la Demandante acreditan que no concurre prima facie ninguna circunstancia de las que podría concluirse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el requisito exigido por el artículo 4.a(ii) de la Política, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Considerando los argumentos y circunstancias probadas que obran en el expediente, así como algunas consultas y averiguaciones adicionales realizadas por el Experto, éste considera que el nombre de dominio en disputa se registró y se usó de mala fe.

La Demandante ha acreditado que el nombre de dominio en disputa fue usado por la Demandada reproduciendo diversos de los signos distintivos de ésta. De dicha premisa solo pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

En primer lugar, que el registro se obtuvo con el propósito expreso de llevar a cabo ese uso, siendo consciente la Demandada de que los usuarios o consumidores asociarían el origen del sitio web a la Demandante. El registro del nombre de dominio en disputa se obtuvo, en consecuencia, de mala fe

Como ya se ha indicado, la Demandada no ha presentado argumentación alguna que justifique dicho registro.

En segundo lugar, que el uso mismo del nombre de dominio en disputa para ofrecer productos idénticos a los de la Demandante, usando además diversos signos distintivos que le identifican de cara al público consumidor, es una muestra clara de que, como señala el apartado 4(b)(iv) de la Política, la Demandada procedió con la intención "... de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea".

En consecuencia, este Experto concluye que ha quedado acreditada la concurrencia del requisito exigido por el apartado 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 en disputa < bodegas-alvi.com > sea transferido a la Demandante.

/Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes/

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes

Experto Único

Fecha: 20 de mayo de 2024