

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

SUPER 10 S.A. c. Jumpseller

Caso No. D2024-1219

1. Las Partes

La Demandante es SUPER 10 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 <super-bodegas-mayorista.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Gandi SAS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2024. El 21 de marzo de 2024, el Centro envió al Registrador, vía 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, mediante correo electrónico, su respuesta de verificación, en la que revelaba información relativa al registrante y a los datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difería de la información relativa a la Demandada (eliminado por motivos de confidencialidad) y a los datos de contacto que figuraban en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico a la Demandante el 25 de marzo de 2024, proporcionando la información relativa al registrante y a los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 26 de marzo de 2024.

El 25 de marzo de 2024 el Centro informó a las partes, en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 25 de marzo de 2024 la Demandante confirmó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no presentó ningún comentario respecto a la alegación de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada satisfacían 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 2 de abril de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de abril de 2024. La Demandada no presentó ninguna contestación. En consecuencia, el Centro notificó la falta de contestación de la Demandada el 23 de abril de 2024.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como único panelista en este asunto el 2 de mayo de 2024. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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 es una empresa chilena que opera dentro de su territorio, en el sector de la alimentación, mediante una cadena de más de 60 supermercados reconocidos por sus precios mayoristas o rebajados. Los supermercados de la Demandante proporcionan un club de fidelización, con diversas ventajas y descuentos para sus clientes, denominado “Club 10”.

La Demandante opera bajo distintas marcas que combinan los términos “super” o “supermercado”, “mayorista” y/o “10”, siendo titular de varios registros marcarios en relación a las mismas. Entre otros, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- La Marca Chilena No. 1145724, MAYORISTA 10, denominativa, registrada el 16 de diciembre de 2014, en la clase 35;

- La Marca Chilena No. 1136997, SUPER MAYORISTA 10, mixta, registrada el 23 de octubre de 2014, en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, con la siguiente representación gráfica:



- La Marca Chilena No. 809027, SUPER 10, denominativa, registrada el 18 de noviembre de 2007, en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; y

- La Marca Chilena No. 1182981, SUPER MAYORISTA 10, PRECIOS MAYORISTAS PARA TODOS, denominativa, registrada el 19 de octubre de 2015, en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

En adelante se hará referencia a los registros marcarios de la Demandante, de forma global, como “la marca SUPER MAYORISTA 10”, y se hará referencia a la Marca Chilena No. 1136997, *supra*, como “la marca SUPER MAYORISTA 10 mixta”.

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo los nombres de dominio <mayorista10.cl> (registrado el 10 de junio de 2008) y <super10.cl> (registrado el 14 de enero de 2009), que albergan sus páginas web corporativas.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de octubre de 2023 y alberga una página web, en español, que muestra, dentro de un recuadro, la imagen de un cerdo con antifaz y una cuchara de madera en la mano, unido a la expresión “CHANCHO IMPACO, PRECIOS AL CHANCHO PARA TODOS, ¡ya comenzó!” y, en su lado superior, dentro de un cuadrado, los términos “SUPERMERCADO MAYORISTA 10”, con una flecha ascendente al lado del número 10 y la misma combinación de colores (blanco, naranja y gris), incluida en la marca registrada por la Demandante (Marca Chilena No. 1136997, *supra*), aunque alternado la ubicación de estos colores. Esta página indica que “esta tienda no está disponible, para más

información verifica tu panel de administrador”, incluyendo un enlace a una página que parece permitir el acceso a la tienda “Super Bodegas Mayorista” mediante suscripción o registro al incluir una dirección de correo electrónico y una contraseña, y sugiere la utilización del servicio de mensajería mediante una aplicación móvil. Al pie de la página ligada al nombre de dominio en disputa se incluyen dos enlaces, “Crea tu tienda en línea” y “Powered by Jumpseller”, que apuntan a la página web “www.jumpseller.cl”, en la que se ofrecen servicios de creación de páginas web y diversos servicios para tiendas online.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los requisitos exigidos por la Política para la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

En concreto, el nombre de dominio en disputa es similar, hasta el punto de crear confusión, con su marca SUPER MAYORISTA 10, ya que incluye los elementos principales de la misma y añade un término (“bodegas”) que alude a los establecimientos de almacenaje y venta de productos que ofrece la propia Demandante bajo su marca.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El nombre de la Demandada no guarda relación con el nombre de dominio en disputa, ni existe evidencia de que sea titular de ninguna marca que se asemeje al nombre de dominio en disputa, no existe tampoco relación entre las partes, ni se ha autorizado a la Demandada para que utilice la marca SUPER MAYORISTA 10.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La página de inicio ligada al nombre de dominio en disputa incluye logos, imágenes y diseños de la Demandante. Como se observa en la página web oficial de los supermercados de la Demandante, ésta utiliza idéntico cerdo con antifaz y una cuchara de madera en la mano y la marca SUPER MAYORISTA 10 mixta (Marca Chilena No. 1136997, *supra*), incluidos en la página de la Demandada. La Demandada ha pretendido suplantar la identidad de la Demandante para aprovecharse de su reputación e incurrir en alguna forma de *phishing*, y ha intentado de forma intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, 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

La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. La Experta tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4(a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento.

A. Cuestión Previa: Idioma del Procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11(a) del Reglamento, en ausencia de acuerdo de las partes, salvo que se especifique otra cosa en el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, el idioma de procedimiento será el idioma del acuerdo de registro.

En este caso, el idioma del acuerdo de registro es el inglés. Sin embargo, la Demanda se encuentra redactada en español y la Demandante ha solicitado que este sea el idioma de procedimiento, por varios motivos, incluyendo el uso de términos españoles en el propio nombre de dominio en disputa y el uso de este idioma también en el contenido ligado al nombre de dominio en disputa.

La Demandada no realizó ninguna alegación en relación a este punto, ni contestó a las alegaciones de la Demandante.

La Experta considera, en el ejercicio de su facultad discrecional de utilizar un idioma distinto al del acuerdo de registro, que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, dado que la Demandada ha utilizado el idioma español para redactar el contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa y también para conformar los términos que componen el propio nombre de dominio en disputa, no parece que el uso de este mismo idioma como idioma de procedimiento suponga ningún detrimento para la Demandada, al ser un idioma que ha demostrado conocer. La celeridad del proceso y economía de costes, justifica, además, el uso del idioma español, ya que las pruebas aportadas por la Demandante se encuentran en este idioma.

Por tanto, habiendo considerado todas las cuestiones anteriores, la Experta determina, en virtud del párrafo 11.a) del Reglamento, que el idioma del procedimiento sea el español.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ostenta derechos sobre la marca SUPER MAYORISTA 10, tanto como resultado de sus registros marcarios, como, a los efectos de la Política, debido al uso continuado en el tiempo de estas marcas.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa reproduce elementos de esta marca, en concreto, los términos “super” y “mayorista”, omitiendo el número 10.

El primer elemento de la Política funciona como un requisito umbral o básico, de modo que siendo reconocible la marca o marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa se considera que existe identidad o similitud confusa. La Experta considera que varios elementos de las marcas de la Demandante son reconocibles en el nombre de dominio en disputa, y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD”, por sus siglas en inglés) “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, y 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

Recordemos además que el examen del primer elemento de la Política implica comparar el nombre de dominio en disputa (alfanumérico) y los componentes textuales de la marca relevante, y, en la medida en que los elementos figurativos de la marca relevante no pueden representarse en los nombres de dominio, éstos se ignoran en el examen comparativo a los efectos de determinar la identidad o similitud confusa. Sección 1.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Si bien el contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa no se considera normalmente en el examen del primer elemento de la Política. En ciertos casos, tal contenido es tomado en consideración para confirmar la similitud confusa, cuando parece prima facie que la demandada apuntó a la marca de la demandante a través del nombre de dominio en disputa. En el presente caso, la Experta nota que la página ligada al nombre de dominio en disputa refuerza o confirma la similitud confusa, ya que reproduce el icono de la empresa Demandante (un cerdo con antifaz que tiene una cuchara de madera en su mano) y la representación gráfica, alterando la ubicación de sus colores, de la marca SUPER MAYORISTA 10 mixta. Véase la sección 1.15 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca SUPER MAYORISTA 10, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre 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 la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las evidencias y alegaciones de la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada. Sin embargo, la Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no alegando ni acreditando la existencia de derechos o intereses legítimos a su favor en relación al nombre de dominio en disputa.

La Experta nota que los términos incluidos en el nombre de dominio en disputa (“super”, “bodegas” y “mayorista”) son términos incluidos en el diccionario. Esta circunstancia podría potencialmente, en ciertas circunstancias, justificar la existencia de derechos o intereses legítimos en el demandado, sin embargo, no confiere automáticamente tales derechos o intereses legítimos, sino que es preciso que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma genuina en conexión con su significado en el diccionario y no para menoscabar el derecho de marca de un tercero. Véase la sección 2.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que el uso que se está realizando del nombre de dominio en disputa no puede ser calificado como una oferta de buena fe de productos o servicios en el ámbito de la Política, ya que la página de la Demandante reproduce la marca y el icono de la empresa de la Demandante, induciendo a confusión, sin que se haya aportado por la Demandada ninguna justificación para ello.

La Experta nota también que en la página de inicio ligada al nombre de dominio en disputa se incluyen dos enlaces a otra página cuyo nombre de dominio coincide con la denominación social de la Demandada, la página “www.jumpseller.cl”, que no guarda relación con los términos en que consiste el nombre de dominio en disputa, ya que en la misma no se comercializan vinos ni licores, ni se trata de una bodega mayorista o supermercado, sino que en la misma se promocionan diversos servicios relacionados con la realización de páginas web de comercio electrónico.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera que las circunstancias objetivas del caso apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe por parte de la Demandada, en el sentido de la Política, en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, es decir, a que la Demandada tenía conocimiento sobre la marca de la Demandante y apuntó a esta marca cuando efectuó el registro y el uso del nombre de dominio en disputa.

La Experta considera especialmente relevante la inclusión en la página de la Demandada de idéntico icono o logo al utilizado por la Demandante y su cadena de supermercados, consistente en un cerdo con antifaz y traje de superhéroe que lleva una cuchara de madera en la mano, así como la inclusión de la propia marca mixta de la Demandante SUPER MAYORISTA 10 con una flecha ascendente al lado del número "10" y el mismo diseño y combinación de colores, aunque alterando la ubicación de éstos. La Experta entiende que esta circunstancia no deja lugar a dudas sobre el conocimiento e intención de apuntar a la Demandante y sus marcas por parte de la Demandada.

La falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada, y su falta de alegación de ningún derecho o interés legítimo que pudiera justificar su actuación y contradecir las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe, refuerzan la conclusión anterior.

La Experta considera además que el hecho de que la página de inicio ligada al nombre de dominio en disputa incluya enlaces (bajo los títulos "Crea tu tienda en línea" y "Powered by Jumpseller"), a otra página cuyo nombre de dominio coincide con la denominación social de la Demandada, en concreto, la página "www.jumpseller.cl", y que, en esta última página web, a la que reenvían los enlaces mencionados, se promocionen diversos servicios relacionados con la realización de páginas web de comercio electrónico, indica, en un balance de probabilidades, que la Demandada se dedica a tal actividad, y ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, para aumentar el tráfico de su página web, sin ningún derecho o interés legítimo que justifique su actuación.

Estas circunstancias, cumulativamente, apuntan a la mala fe de la Demandada en el sentido de la Política, llevando la Experta a concluir, en un balance de probabilidades, que la Demandada, apuntó a la Demandante y sus marcas al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa y lo ha utilizado, buscando la confusión y asociación con las marcas de la Demandante, para aumentar el tráfico de la página que alberga el nombre de dominio en disputa y la mencionada página a la que reenvía los enlaces incluidos en la página ligada al nombre de dominio en disputa; todo ello con la finalidad de obtener un posible beneficio económico derivado de la venta sus productos o servicios, y/o la posible "caza" de datos personales de los usuarios que accedan mediante registro a su página. Estas circunstancias constituyen mala fe en el sentido de la Política.

En conclusión, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el 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, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa, <super-bodegas-mayorista.com> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experto Único

Fecha: 14 de mayo de 2024