

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cencosud S.A. c. Miguel Perone

Caso No. D2024-4070

1. Las Partes

El Demandante es Cencosud S.A., Chile, representado por Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda., Chile.

El Demandado es Miguel Perone, Chile.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cencoretail.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Dattatec.com SRL (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de octubre de 2024. El 4 de octubre de 2024, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de octubre de 2024, 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 16 de octubre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de noviembre de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de noviembre 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

El Demandante es una de las mayores empresas del comercio minorista o retail en América Latina, con sede en Santiago, Chile. Fundada en 1960 por el empresario Horst Paulmann, la compañía del Demandante ha crecido significativamente, expandiéndose a varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, y Perú.

El Demandante opera en diversos sectores de retail, incluyendo supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales, mejoramiento del hogar y servicios financieros. Sus servicios financieros incluyen tarjetas de crédito y otros productos financieros, en alianza con importantes bancos. Esto le ha permitido integrar sus operaciones en diferentes áreas del consumo.

El Demandante es titular de registros de marcas comerciales, entre muchos otros, concedidos en Chile y el extranjero.

El Demandante tiene registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile las siguientes marcas:

- (i) Registro No. 959.655, CENCO, registrada el 22 de agosto de 2012, clase 35.
- (ii) Registro No. 959.656, CENCO, registrada el 22 de agosto de 2012, clase 39.
- (iii) Registro No. 967.295, CENCO, registrada el 16 de agosto de 2012, clase 36.

Adicionalmente, el Demandante, ya sea directamente o a través de empresas relacionadas, es titular de los siguientes nombres de dominio, entre muchos otros, los cuales son anteriores al nombre de dominio en disputa:

- (i) <cenco.cl>
- (ii) <cencomall.cl>
- (iii) <cencopay.com>

El nombre de dominio en disputa se registró el 19 de agosto de 2024.

5. Alegaciones de las Partes

A. 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 sostiene que:

- el Demandado no es el creador legítimo del término “cenco” ni mantiene relación alguna con el Demandante, por lo que no tiene un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
- la verdadera intención del Demandado era utilizarlo para hacerse pasar por un empleado del Demandante, para obtener, ilegítimamente, productos de sus proveedores.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 4 a. de la Política, para considerar que el registro de un nombre de dominio sea de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio en disputa debe ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la cual el Demandante posea derechos;
- (ii) El Demandado debe carecer de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa debe haber sido registrado y utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones del Demandante, el Experto pasa a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud confusa

Es bien sabido que el primer elemento funciona principalmente como un requisito fundamental. La prueba de legitimación (o umbral) para la confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)"), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o marca de servicio a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto considera que la marca es plenamente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otro término, en este caso "retail", puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero, el Experto considera que la adición de dicho término no impide que se determine la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El Experto considera que se ha establecido el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En el párrafo 4.c) de la Política se 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 general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política Uniforme recae en el Demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de una "prueba negativa", lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar pruebas pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recaiga en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto analiza si el Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la demostración prima facie del Demandante y no ha presentado ninguna prueba pertinente que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como los enumerados en la Política o de otro tipo. Por lo tanto, el caso prima facie ha quedado establecido.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad u otros tipos de fraude, nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.13.1.

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 nombre de dominio en disputa reproduce indebidamente la famosa marca comercial CENCO, del Demandante, acompañada del término “retail”.

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

El párrafo 4.b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio, por parte de un demandado, se realizan de mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, como la suplantación de identidad u otros tipos de fraude, constituye mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.4. El Demandado ha hecho uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa, porque ha enviado correos electrónicos a proveedores del Demandante, solicitando productos y órdenes de compra, suplantando su identidad y firmando dichos correos como el subgerente de logística de “Cencosud Retail S.A.”, utilizando indebidamente la famosa marca CENCO del Demandante.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido 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 <cencoretail.com> sea transferido al Demandante.

/Felipe Claro/

Felipe Claro

Experto Único

Fecha: 26 de noviembre de 2024