

Expediente Rol N°22184, **concursoalmaceneros.cl**
Titular: Spank SpA
Revocante: Alvi Supermercados Mayoristas S.A.
Tipo de Revocación: Temprana

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, tres de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1.- Que mediante Oficio de 16 de abril de 2018, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl*. Dicho nombramiento fue aceptado el día 17 de abril de 2018, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante.

2.- Que son partes en dicho conflicto Alvi Supermercados Mayoristas S.A., representada por el abogado don Marino Porzio Bozzolo, como revocante, y Spank SpA, como titular.

3.- Que con fecha 15 de mayo de 2018 Alvi Supermercados Mayoristas S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl*, conforme a los argumentos que siguen:

3.1. La demandante afirma ser una cadena de supermercados mayoristas que provee a una gran cantidad de pequeños supermercados y almacenes en el país. A través de sus 32 tiendas distribuidas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, ha logrado posicionarse como el mejor socio de los almaceneros, ya que cuenta hace más de 13 años con un Club Mayorista con más de 62 mil socios, a los cuales les entrega una serie de beneficios. La empresa forma actualmente parte del holding empresarial SMU, compañía destacada en el ámbito de los supermercados y el retail.

En este contexto, la demandante cuenta con una gran familia de marcas como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas.

Para efectos de la presente demanda, destaca los registros de las marcas ALMACENERO'S, CLUB DEL ALMACENERO, EXPOCLUB DEL ALMACENERO, D'TODO CLUB DEL ALMACENERO, ALVI CLUB DEL ALMACENERO y HUERTO CLUB DEL ALMACENERO.

Adicionalmente, cita su titularidad de los nombres de dominio *ALMACENEROS.CL*, *ALMACENERO.CL* y *ALMACENERAS.CL*.

Como se aprecia, prosigue el actor, él es titular de una gran familia de marcas comerciales, además de nombres de dominio que contienen precisamente la expresión ALMACENERO, y estos registros marcarios son una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl*, pues el nombre de su famosa marca comercial y signo distintivo de sus servicios se encuentra virtualmente reproducido en aquel, sin que la palabra “CONCURSO” aporte distintividad alguna, con el riesgo de error y confusión que dicha circunstancia implica para los usuarios de internet y el perjuicio para del demandante.

3.2. Luego, la actora expresa que, como se aprecia fácilmente, el actual titular del nombre de dominio en disputa *concursoalmaceneros.cl* inscribió a su nombre, como dominio, la marca y signo distintivo de los servicios de una reconocida empresa supermercadista, sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado, y por consiguiente, induce a error o confusión en los consumidores, quienes sin lugar a dudas podrán pensar que dicho dominio es un sitio web de Alvi Supermercados Mayoristas S.A.

Señala que el término “CONCURSO”, lejos de operar como un elemento diferenciador en el nombre de dominio de autos, cataliza el riesgo de confusión, toda vez que es altamente probable que el público consumidor enfrentado a este nombre de dominio concluya que se trata de un sitio web con alguno de los tantos sorteos o concursos que realiza la revocante, sobre todo para sus clientes mayoritarios que precisamente son los almaceneros.

Y estima que es esencial tener en consideración que a pesar de lo común de la expresión ALMACENEROS, ella se utiliza profusamente por sí sola en asociación al demandante y con sus establecimientos comerciales ALVI. De esta manera, si un almacenero, que corresponde al “target” de su actividad, ingresa al sitio *www.concursoalmaceneros.cl*, deducirá que se trata de un concurso de ALVI dirigido a los almaceneros, como tantas veces lo ha hecho, en particular si se tiene en consideración que en el sitio web se muestran productos de retail en una forma análoga a lo que la revocante vende en sus establecimientos comerciales.

3.3. El revocante sostiene que el dominio inscrito y objeto del presente conflicto no posee individualidad propia y es portador de un alto riesgo de confusión con la marca y la identidad comercial de sus servicios. Para reforzar lo anterior, basta efectuar una comparación (entre las denominaciones), que grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores.

Luego, señala que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*”.

En síntesis, estima que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información relativa a los servicios para almaceneros del supermercado mayorista ALVI S.A., lo que en los hechos no ocurre porque no hay vínculos con la demandada y esta no ha sido autorizada de forma alguna para utilizar su marca registrada ALMACENERO’S, y mucho menos para registrarla como parte esencial de un nombre de dominio. Reitera que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet,

función que, en caso de mantenerse la asignación del dominio en disputa en la demandada de autos, no se cumpliría.

3.4. En palabras sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o denominación por medio de la cual un dispositivo o conjunto de dispositivos conectados a la red de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etcétera.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada operador en Internet, de forma tal que quien se identifique como tal efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

Aunque se trate de derechos distintos, la doctrina y jurisprudencia del ramo señalan que marcas y nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos que permiten afirmar que estos últimos, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, y facilitando así el comercio.

En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo inscrito como nombre de dominio.

Pues bien, la demandante cuenta con una gran familia de registros de marca que contienen la expresión ALMACENEROS, reproducida en el nombre de dominio en disputa; marcas que además gozan de amplio reconocimiento en el mercado nacional.

Por lo anterior, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para la revocante, toda vez que reproduce su famosa marca comercial y signo distintivo de los servicios de su empresa, produciendo una creencia de vinculación con Alvi Supermercados Mayoristas S.A. que es inexistente.

3.5. El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a la demandante, pues virtualmente reproduce su marca comercial y signo distintivo de sus servicios para almaceneros que presta a través de la cadena de supermercados ALVI S.A., respecto de las cuales es legítimo creador, sin que en nada haya intervenido o colaborado la demandada.

Además, y conforme a la teoría de la notoriedad del signo inscrito como dominio, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Evidentemente, la aplicación de este último criterio obliga a concluir que la parte demandante tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl*, toda vez que la expresión ALMANECERO'S es marca comercial registrada que goza de fama y notoriedad en el mercado, y es reconocida por los usuarios y consumidores en relación con Alvi Supermercados Mayoristas S.A.

4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones extraídas del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto de dos registros de la marca ALMACENERO'S, denominativa, para distinguir productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41; de un registro de la denominación CLUB DEL ALMACENERO, que distingue productos de las Clases 29, 30, 31, 32 y 33; de tres registros de la marca mixta EXPO CLUB DEL ALMACENERO, para distinguir productos en las Clases 09 y 16 y servicios de la Clase 35; de cuatro registros de la marca denominativa EXPOCLUB DEL ALMACENERO, que distingue productos en la Clase 16 y servicios de las Clases 35, 38 y 41; de un registro de la marca D'TODO CLUB DEL ALMACENERO, denominativa, para distinguir servicios de la Clase 35; de cinco registros de la marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, denominativa y mixta, que distingue Establecimiento Comercial en las Clases 01 a 34, Regiones I a XV, productos de la Clase 16 y servicios de las Clases 35 y 41; y de dos registros de la denominación HUERTO CLUB DEL ALMACENERO, para distinguir productos de la Clase 31 y servicios de la Clase 35 del del Nomenclátor Internacional.

Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la titularidad de los nombres de dominio *ALMACENEROS.CL*, *ALMACENERO.CL* y *ALMACENERAS.CL*, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado nacional.

5.- Que con fecha 16 de mayo de 2018 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada.

6.- Que el titular no contestó la demanda.

7.- Que con fecha 18 de junio de 2018 se citó a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.

SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor.

TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contrarie las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl* y sus marcas ALMACENERO´S, CLUB DEL ALMACENERO, EXPO CLUB DEL ALMACENERO, EXPOCLUB DEL ALMACENERO, D´TODO CLUB DEL ALMACENERO, ALVI CLUB DEL ALMACENERO y HUERTO CLUB DEL ALMACENERO, y también en la semejanza con sus nombres de dominio *ALMACENEROS.CL*, *ALMACENERO.CL* y *ALMACENERAS.CL*, anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la existencia y uso del primero genera confusión y lesiona sus derechos de propiedad industrial.

SEXTO: Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba alguna destinada a acreditar su interés sobre el mismo, o a desvirtuar las probanzas aportadas por la revocante. Y si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de ánimo, renuncia o admisión de los hechos alegados por la contraparte, impide al árbitro formarse una idea o convicción acerca de la existencia de un interés del demandado sobre el nombre de dominio en discordia, que pueda contrastarse con aquel invocado y probado por el actor.

SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de los signos contrapuestos, como se plantea en autos, resulta necesaria para valorar las restricciones que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.

OCTAVO: Que en la apreciación del riesgo de confusión invocado procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de los signos del revocante en el mercado, la asociación que pueda hacerse de ellos con el nombre de dominio inscrito por el demandado, el grado de similitud entre la marca y el otro signo y la relación entre los productos o servicios de que se trate.

NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir.

DÉCIMO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, la acusada identidad del elemento prevalente tanto en los signos distintivos del actor como en el nombre de dominio en conflicto genera, precisamente, la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria. Además, este no puede diferenciarse con la mera adición de la palabra CONCURSO, que más bien acentúa una evidente evocación de las marcas del demandante.

UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre los signos distintivos de la revocante y el nombre de dominio *concursoalmaceneros.cl*, unida a la similitud de los servicios, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.


DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial sobre sus signos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no ha formulado argumento alguno y no opone más que la inscripción.

RESUELVO:

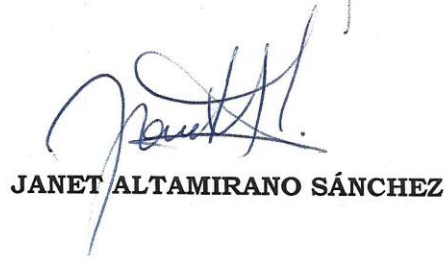
Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio **concursoalmaceneros.cl** a la revocante Alvi Supermercados Mayoristas S.A.

Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web.

Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano Cédula de Identidad número 17.325.214-5, y doña Janet Altamirano Sánchez, Cédula de Identidad número 9.000.313-5.



HÉCTOR LOYOLA NOVOA
JUEZ ÁRBITRO



JANET ALTAMIRANO SÁNCHEZ



DOMINIQUE PINOCHET ALTAMIRANO