

DECISIÓN DEL EXPERTO

Siteimprove A/S c. A.Y.

Caso No. DES2016-0012

1. Las Partes

La Demandante es Siteimprove A/S con domicilio en Copenhague, Dinamarca, representada por Esquivel, Martin, Pinto & Sessano, España.

La Demandada es A.Y. con domicilio en Shanghai, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <siteimprove.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de mayo de 2016. El 31 de mayo de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de junio de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).


De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de junio de 2016. 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 29 de junio de 2016.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experto el día 11 de julio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del

Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante tiene como actividad principal el desarrollo y comercialización de software para optimizar el contenido y uso de las páginas web de sus clientes (Anexo 1 de la Demanda). Del contenido de la Demanda y sus Anexos no es posible extraer datos acerca del grado de implantación de la Demandante en el mercado español. No obstante, según se desprende del Anexo 2 de la Demanda, la empresa Siteimprove A/S goza de un grado de reconocimiento importante dentro de su sector, habiendo obtenido en diciembre de 2015 una relevante inversión de capital (USD 55 millones) por parte del fondo de inversión estadounidense "Summit Partners".

Se ha acreditado por la Demandante el registro de la marca de la Unión Europea nº 014779649, figurativa  Siteimprove, con fecha de presentación 9 de noviembre de 2015, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 9 y 42 del Nomenclátor internacional de Niza (en adelante "SITEIMPROVE").

La Demandada responde al nombre de A.Y. (Anexo 3 de la Demanda). Del contenido de la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa <siteimprove.es> (el "Nombre de Dominio") no es posible extraer información sobre la Demandada.

El Nombre de Dominio fue registrado el 22 de diciembre de 2015, alojándose en el mismo una web parking con diferentes enlaces a productos y servicios de terceros..

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Demandante manifiesta que su marca SITEIMPROVE y el Nombre de Dominio son idénticos debido a:

- (i) la completa identidad entre la parte denominativa de su marca y el Nombre de Dominio;
- (ii) el dominio de primer nivel correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es" no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio.

En segundo lugar, la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

- a. el registro del Nombre de Dominio es posterior a su marca de la Unión Europea;
- b. salvo la Demandante, no consta que ningún operador en el mercado "mundial" sea titular de derechos sobre el distintivo SITEIMPROVE;
- c. salvo la Demandante, no consta que ningún operador en el mercado "mundial" es o ha sido conocido jamás como SITEIMPROVE;
- d. no existen pruebas de uso de buena fe por parte del titular del Nombre de Dominio. Se alega en tal sentido que el Nombre de Dominio se encuentra en venta y que aloja una página web de aterrizaje y/o parking con enlaces patrocinados con los que la Demandada pretendería obtener

un rédito económico;

- e. la Demandante se puso en contacto con la titular del Nombre de Dominio, la cual no manifestó interés alguno en conservar el mismo, siendo su objetivo obtener un beneficio pecuniario muy superior a los gastos invertidos en el registro del Nombre de Dominio.

Por último, entiende la Demandante que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio se realiza de mala fe por varios motivos, incluyendo:

- a. el Nombre de Dominio está públicamente a la venta;
- b. el Nombre de Dominio se usa para alojar una web parking con enlaces patrocinados mediante los que la Demandada obtiene un rédito económico;
- c. el Nombre de Dominio ha sido ofrecido a la Demandante por un precio superior al de su adquisición;
- d. la fecha de registro del Nombre de Dominio coincide con la divulgación por la prensa especializada de la inversión de USD 55 millones en la Demandante por parte del fondo de inversión "Summit Partners"; y
- e. la Demandada probablemente intenta ocultar su identidad y ha utilizado un nombre falso en el registro del Nombre de Dominio.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados, a la luz del Reglamento. Asimismo, en tanto que el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la "Política" o "UDRP") el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de Derechos Previos previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderán como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante alega como Derechos Previos la marca registrada de la Unión Europea nº 014779649, figurativa SITEIMPROVE, con fecha de presentación 9 de noviembre de 2015, para distinguir productos y

servicios de las clases 9 y 42 del Nomenclátor internacional de Niza (Anexo 5 de la Demanda). Dicha Marca de la Unión Europeo tiene plenos efectos en España. Procede, por lo tanto, valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

De una comparación de los signos en liza, el Experto considera que entre el Nombre de Dominio <siteimprove.es> y la marca SITEIMPROVE existe suficiente similitud para inducir a confusión a los usuarios de Internet. En tanto que el elemento figurativo de una marca no es susceptible de representación en un nombre de dominio, en el presente caso no resulta relevante a los efectos del análisis del primer elemento del Reglamento, llevándose a cabo la comparación entre los componentes alfa-numéricos del Nombre de Dominio y los componentes denominativos de la marca SITEIMPROVE de la Demandante. En consecuencia, en opinión del Experto, existe identidad en la parte denominativa SITEIMPROVE. La inclusión del ccTLD “.es”, en el presente caso carece de relevancia a la hora de analizar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que la inclusión del ccTLD “.es” responde a una configuración técnica del sistema de nombres de dominio y además el público únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del Nombre de Dominio (véase *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425).

A la luz de lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca SITEIMPROVE de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos necesario para que, de conformidad con el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.

En el presente caso, la Demandante ha demostrado *prima facie*, y a juicio de este Experto, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación al Nombre de Dominio.

La Demandante alega que la Demandada no es titular de derechos sobre el distintivo SITEIMPROVE, ni es conocida como SITEIMPROVE. En opinión del Experto en el expediente no constan elementos que refuten dichas alegaciones de la Demandante.

De las búsquedas realizadas por la Demandante en “Google” utilizando el término “Siteimprove” (Anexo 1 de la Demanda) se desprende que la Demandada, que figura inscrita como titular del Nombre de Dominio bajo el nombre de A.Y., no guarda conexión alguna con SITEIMPROVE ni es conocida corrientemente por SITEIMPROVE. En este sentido, la primera página de resultados de búsqueda en el citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante.

Asimismo, de las evidencias aportadas por la Demandante se desprende que el Nombre de Dominio se encuentra a la venta por un precio superior a los costes asociados con el registro del Nombre de Dominio. En este sentido queda demostrado por la Demandante que el Nombre de Dominio habría sido ofrecido a la venta inicialmente por importe de USD 9.900, y finalmente rebajada a USD 9.500. Además, la página web que aloja el Nombre de Dominio ofrece enlaces a distintos productos y servicios de terceros, lo que se conoce como “web parking”. El uso del Nombre de Dominio como web parking con enlaces publicitarios a terceros junto con la oferta de venta del Nombre de Dominio lleva a pensar a este Experto que, en el balance de las probabilidades, la Demandada registró el Nombre de Dominio con el único fin de lucrarse mediante el mismo, sin que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar a este Experto la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio.

Por último, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, si puede constituir una prueba adicional

relevante de cara a concluir en tal sentido. En este sentido se manifiestan numerosas decisiones previas, entre las que cabe señalar *The Iams Company v. José Manuel Touriño Domínguez*, Caso OMPI No. DES2007-0031.

En efecto, la ausencia de contestación a la Demanda junto con las restantes circunstancias del caso induce al Experto a considerar que la Demandada carece de la argumentación necesaria para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. En este sentido, *Cortefiel, S.A. c. Miguel García Quintas*, Caso OMPI No. D2000-0140; *Cortefiel, S.A. c. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

A juicio de este Experto, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe.

En primer lugar, numerosas decisiones previas adoptadas bajo la Política han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio el conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte de la Demandada.

En el presente caso, existen circunstancias que permiten afirmar el conocimiento por la Demandada de los Derechos Previos de la Demandante sobre la denominación "Siteimprove". En particular, este Experto considera que no es casual el hecho de que el mismo día en que se publicaron numerosas noticias sobre la inversión de USD 55 millones en la Demandante por parte de un fondo de inversión, se produjese el registro del Nombre de Dominio.

A lo anterior se suma la circunstancia de que el Nombre de Dominio se encuentra a la venta, lo que indica que en el balance de las probabilidades, su registro ha tenido y tiene como principal finalidad el obtener un beneficio económico que, en el presente caso, supera con creces el precio de su adquisición (Anexo 10 de la Demanda). La anterior circunstancia ha sido considerada como reveladora de un registro de mala fe de un nombre de dominio por diversas decisiones previas adoptadas bajo el Reglamento, entre otras, *Cartonajes Internacional, S.L., Sociedad Unipersonal v. Frank Mjos*, Caso OMPI No. DES2010-0047; o *Profida v. Yu Xing Xie*, Caso OMPI No. DES2011-0016.

Una vez afirmada la mala fe en el registro del Nombre de Dominio, no es necesario, según el Reglamento, entrar a valorar si el uso que viene realizando la Demandada del Nombre de Dominio es también contrario a la buena fe. En todo caso, tal y como ya se ha analizado, el hecho de que el Nombre de Dominio en disputa conduzca a una página web "parking", que contiene enlaces publicitarios de terceros, impide considerar que la Demandada venga utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios. En este sentido, véanse, por ejemplo, *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2008-0039; *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041.

A la luz de lo anterior, este Experto considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <siteimprove.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experto

Fecha: 26 de julio de 2016.