

DECISIÓN DEL EXPERTO

SAP SE c. L.A.P.

Caso No. DES2021-0034

1. Las Partes

La Demandante es SAP SE, Alemania, representada por Baker & McKenzie Barcelona, España.

El Demandado es L.A.P., España, representado por A. F. P., España.

2. El nombre de Dominio y el registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de septiembre de 2021. El 8 de septiembre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de septiembre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.

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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de octubre de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de octubre de 2021.

El Centro nombró a R. C. E. como Experto el día 12 de octubre de 2021, 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 es una empresa multinacional, fundada en Alemania en 1972, que opera en el mercado del software de aplicaciones y soluciones empresariales, siendo una de las empresas líderes de este sector. La Demandante opera bajo la marca SAP (acrónimo en inglés de los términos referidos al procesamiento de datos “System of Applications and Products”), ofreciendo diversos productos de software empresarial, así como servicios relativos a los mismos, incluyendo servicios de soporte y mantenimiento, implementación, consultoría, servicios en la nube, cursos de capacitación y de certificación relativos a sus productos. El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado la página web corporativa de la Demandante “www.sap.com”.

La Demandante es titular de un amplio *portfolio* de registros marcarios relativos a su marca SAP, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 002081966, SAP, figurativa, registrada el 15 de febrero de 2002, en la clases 9, 16, 18, 25, 28, 41 y 42; y la Marca de la Unión Europea No. 001270693, SAP, denominativa, registrada el 9 de julio de 2002, en las clases 9, 16, 18, 25, 28, 41 y 42, (colectivamente la “marca SAP”).

Decisiones anteriores bajo el Reglamento y bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”, “Política” o “Política UDRP”) han reconocido el carácter renombrado de la marca SAP.¹

Igualmente, la Demandante es titular del nombre de dominio <sap.com> (registrado el 18 de enero de 1995), que alberga su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de julio de 2011 y alberga una página web en español que, bajo un encabezamiento que contiene la palabra “cursos”, ofrece diversos cursos formativos relativos a productos de software de SAP. De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, en el momento de presentación de la Demandada, la página de inicio de esta página web contenía la expresión “¡CURSOS DE SAP ONLINE Y PRESENCIAL!”, en letras destacadas mayúsculas de color rojo, señalando a continuación que “Nuestros cursos de SAP, el sistema de gestión empresarial más demandado en el mercado, son impartidos por consultores con alta experiencia y en un sistema real R3 y S/4 HANA[.]”. En el momento de redacción de esta decisión, la referida página web ha modificado su contenido, suprimiendo las referencias a la marca SAP.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La notoriedad y renombre de la marca SAP es innegable, siendo la séptima marca más valiosa del mundo, una de las más importantes del mercado alemán y la primera empresa de software de negocios en la nube del mundo. La cuota de mercado de los productos comercializados bajo la marca SAP se sitúa en un 8% del mercado mundial de proveedores de soluciones de planificación de recursos empresariales (por sus siglas en inglés “ERP”).

El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca SAP, ya que incorpora en su totalidad esta marca, añadiendo el término “curso”, puramente descriptivo de los servicios de formación prestados por el Demandado en relación a los productos de software de la Demandante, y el dominio de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que no es relevante en el examen del primer elemento del Reglamento.

¹ Véase, entre otras, *SAP AG v. Whois Privacy Services Pty Ltd / Dzone Inc., Yeonju Hong*, Caso OMPI No. D2013-1868; *SAP SE v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Yacine Boukera Abaci, Gta*, Caso OMPI No. D2019-2915 *SAP SE v. Anil Kumar Shetty, Zoreza Global Business Pvt. Ltd.*, Caso OMPI No. D2020-2985.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ostenta licencia ni autorización para el uso de la marca SAP, no existiendo ninguna relación entre las Partes, y no es titular de ninguna marca registrada relativa a los términos “sap” o “cursos sap”.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Los servicios que presta el Demandado consisten en cursos de formación sobre productos identificados por la marca SAP. Del contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa se desprende que el Demandado conocía la marca notoria de la Demandante y registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de aprovecharse de su notoriedad, para desviar a los consumidores a su negocio, haciéndoles creer que los cursos ofertados están autorizados por la Demandante o cuentan con su respaldo. La página de Facebook del Demandado igualmente incluye la marca SAP. La Demandante solo concede las licencias necesarias para utilizar sus materiales protegidos con fines de formación a entidades minuciosamente seleccionadas, sin embargo, la página web del Demandado indica que “proporciona acceso a un entorno SAP online con diferentes módulos configurado para poder practicar y realizar pruebas reales”. La conducta del Demandado diluye la distintividad de la marca SAP y perjudica su reputación.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y en virtud de la Política UDRP que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

La actividad formativa prestada por el Demandado no entra en colisión con la propia de la Demandante, ya que los cursos que imparte “tienen un carácter generalista para acercar al posible usuario al entorno SAP, con la exclusiva finalidad de familiarizar a dicho usuario con la utilización del entorno”, teniendo por objeto únicamente glosar las ventajas y características del entorno SAP.

El Demandado ha actuado de buena fe, sin haber recibido nunca requerimiento alguno de la Demandante, para que cesara en su actividad y/o en el uso del nombre de dominio en disputa, durante más de 10 años, y la Demandante no se opuso al registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado. El nombre de dominio en disputa no fue registrado con el fin de vender, alquilar o ceder su registro a la Demandante, ni a un competidor de ésta, sino para actuar de buena fe en el mercado de la libre enseñanza. Tampoco ha tenido el Demandado la intención de impedir que la Demandante ejerza su actividad, competir con ella o perturbar su actividad. Corrobora la buena fe del Demandado que desde que recibió la Demanda y sin esperar a su resolución, ha introducido cambios en el contenido de su página web (suprimiendo toda referencia a la marca SAP) y ha eliminado su cuenta de Facebook.

El Demandado se allana a las pretensiones de la Demandante y no tiene inconveniente en cesar en el uso del nombre de dominio en disputa. Mediante un simple requerimiento, sin necesidad de acudir a este procedimiento, la Demandante hubiera podido obtener satisfacción de su solicitud. Sin embargo, durante los más de 10 años en los que el Demandado ha usado de buena fe el nombre de dominio en disputa, ha incurrido en costes relativos a su adquisición, mantenimiento y a su posicionamiento en la mayor parte de los buscadores de Internet, atribuyendo un valor añadido al nombre de dominio en disputa. El allanamiento a las pretensiones de la Demandante no debe ni puede conllevar, la cesión gratuita del nombre de dominio en disputa, cuyo valor de mercado no proviene de un mal uso, ni de un registro abusivo, sino del ejercicio de una actividad formativa distinta de la de la Demandante, que ha conseguido posicionarse ventajosamente en los distintos buscadores de Internet. El nombre de dominio en disputa debería ser objeto de una valoración económica en el caso de que la Demandante quiera adquirirlo, o, alternativamente, de un acuerdo para su uso de forma limitada.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en 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").

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas registradas en la Unión Europea relativas al término "SAP", siendo tales registros válidos en España. Igualmente, la Demandante ha acreditado operar en el mercado y usar de forma continuada la marca SAP durante cerca de 50 años (desde 1972) y, concretamente, operar y usar en Internet la marca SAP, a través de su página web corporativa "www.sap.com", desde hace aproximadamente 25 años.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca SAP.

La marca SAP, utilizada por la Demandante para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce en el nombre de dominio en disputa de forma íntegra, precedida del término "cursos" y añadiendo el ccTLD ".es", que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, el Experto considera que las variaciones introducidas en el nombre de dominio en disputa, no impiden que la marca SAP sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo, por tanto, el nombre de dominio en disputa similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado 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 el Demandado 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 el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El Demandado se ha allanado a la Demanda, no alegando ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa, salvo su uso pacífico del mismo durante más de 10 años, sin haber recibido

ningún requerimiento de cesación de uso por parte de la Demandante. El Demandado alega, además, que su actuación no estuvo movida por mala fe, sino por la prestación de una actividad legítima educativa, en relación a los productos de la Demandante, señalando que sus cursos no compiten con los ofrecidos por la Demandante, consistiendo únicamente en cursos introductorios, que, básicamente, tienen por objeto glosar las ventajas y características del entorno SAP.

El Experto, haciendo uso de los poderes que le otorga el Reglamento, ha comprobado, sin embargo, en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, que los cursos ofrecidos en esta página permiten tanto la formación del usuario como “experto”, como “consultor” en relación a los diversos productos de software de la Demandante, señalando expresamente esta página que los cursos ofertados permiten “formar profesionales capacitados en el sistema de gestión empresarial, que puedan gestionar las principales áreas empresariales de una compañía desde este entorno, a través de una formación teórico-práctica”. Dentro de la sección de “preguntas frecuentes” de la página, se indica, además, en relación a los “cursos funcionales de Usuario Experto” que se ofrecen, que “Son cursos pensados única y exclusivamente para el alumno, para que éste pueda alcanzar un nivel de experto. Son cursos prácticos, en clases muy reducidas y con la atención directa y personalizada del personal docente”.

El Experto nota que aun cuando el Demandado considere que sus cursos son meramente introductorios y no compiten con los de la Demandante, el concepto de competidor bajo el Reglamento, así como bajo la Política, se viene considerando como un concepto amplio que comprende la actuación de una persona en contraposición a otra (véase en este sentido la sección 3.1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Cabe aclarar que el Experto no se pronuncia sobre la legitimidad o no de ofrecer cursos de formación del entorno SAP por un tercero distinto al titular de la marca SAP, ya que no es ese el objeto del presente procedimiento. El Experto se pronuncia sobre el registro del nombre de dominio en disputa que comprende la marca SAP y el uso del mismo para una página web donde se reproduce la marca SAP como se analizará a continuación.

El Experto nota, también, que, con anterioridad a la presentación de la Demanda y la notificación de ésta al Demandado, la página web ligada al nombre de dominio en disputa contenía diversas referencias a la marca SAP, identificándose, en su página de inicio, de forma destacada, como “¡CURSOS DE SAP ONLINE Y PRESENCIAL!”. Todo ello, sin autorización de la Demandante y sin hacer mención alguna, dentro de esta página a web, a la identidad del titular del nombre de dominio en disputa y/o de la propia página web, ni a su falta de relación con la Demandante, en lo que no puede calificarse, por tanto, a juicio del Experto, como una oferta de buena fe de productos o servicios en el sentido del Reglamento. El hecho de que a la fecha de la presente decisión se hayan eliminado las referencias a la marca SAP en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa, no sirve para curar la mala fe (en el sentido del Reglamento) existente al momento de la presentación de la Demanda, ni para dar lugar a derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera, además, en cualquier caso, que la inclusión en el nombre de dominio en disputa de forma íntegra de la marca SAP unida al término “cursos”, en clara alusión a una actividad formativa relativa a los productos de software de la Demandante, que es igualmente proporcionada por la Demandante, como parte sustancial de sus servicios, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco o implícito que, a juicio del Experto, impide entender que el Demandado pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido, el nombre de dominio en disputa puede dar a entender que existe una relación de patrocinio o filiación con la Demandante, creando la percepción de que el Demandado opera como una de las entidades autorizadas o acreditadas de forma oficial por la Demandante para impartir cursos relativos a sus productos. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la Demandante o con sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentada por la Demandante, careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Se estima, por tanto, cumplido el requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado 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.

El Experto considera acreditado el renombre de la marca SAP tanto en España como a nivel internacional, derivado del uso continuado de la misma, en España, desde hace, al menos, aproximadamente 25 años. Este renombre hace impensable que el Demandado no conociera la existencia de la Demandante y sus marcas o Derechos Previos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el propio contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, alude de forma destacada a la Demandante, sus productos de software y su marca renombrada SAP, ofreciendo diversos cursos relativos a sus productos de software que son impartidos, según se indica en la propia página, por consultores con alta experiencia en los productos de la Demandante.

La página web ligada al nombre de dominio en disputa promociona, por tanto, diversos cursos (no gratuitos) similares a los ofrecidos por al Demandante, por los que se obtiene presumiblemente un beneficio económico y se omite en esta página web una clara referencia al titular de la misma y su falta de relación con la Demandante, generando la impresión de que se trata de un centro autorizado o acreditado por la Demandante para impartir los cursos que oferta.

De forma que, en un balance de probabilidades, las circunstancias del presente caso apuntan a la mala fe bajo el Reglamento respecto al registro y el uso del nombre de dominio en disputa, apuntando a la Demandante y a su marca reputada SAP, cuando se efectuó el registro del nombre de dominio en disputa y cuando se utilizó este en relación a una página web que puede generar asociación con la Demandante, pudiendo entenderse que se encuentra relacionada o ha sido autorizada por la Demandante o que los cursos que se ofertan cuentan con algún tipo de respaldo o certificación procedente de la Demandante.

El Demandado, parece reconocer en su Contestación a la Demandada, su falta de legitimidad para el uso del nombre de dominio en disputa, manifestando su allanamiento a la Demandada, sin embargo, indica que debería serle compensado el esfuerzo económico que ha supuesto el registro y mantenimiento, así como el posicionamiento del nombre de dominio en disputa en los buscadores de Internet, durante los más de 10 años que han transcurrido desde su registro.

El Experto desea puntualizar, en este sentido, que el tiempo transcurrido entre el registro del nombre de dominio en disputa y la presentación de la Demanda, no otorga, con arreglo al Reglamento, al Demandado, ningún tipo de derecho adquirido, ni este lapso temporal es capaz de subsanar su falta de derechos o intereses legítimos que justifiquen el registro y uso del nombre de dominio en disputa. Numerosas decisiones adoptadas en virtud de la Política UDRP (cuya doctrina al respecto el Experto considera también aplicables al Reglamento) han precisado, que no cabe esperar que los titulares de marcas controlen o monitoricen permanentemente todos los posibles casos de abuso, ni que procedan instantáneamente, en cada caso de abuso del que tengan conocimiento a emprender el procedimiento administrativo bajo la Política UDRP pertinente. Véase la sección 4.17, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, por tanto, todas las circunstancias del caso apuntan a una mala fe en el sentido del Reglamento, determinando que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, el Demandado conocía la existencia de la Demandante, de sus marcas y derechos previos, apuntando a los mismos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la finalidad de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante para aumentar el

tráfico de su página web mediante la generación de un riesgo de confusión o de asociación con la Demandante y sus marcas.

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

R. C. E.

Experto

Fecha: 27 de octubre de 2021