

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

SAP Deutschland SE & Co. KG (SAP SE) c. Julio García Sanz

Caso No. D2023-1996

1. Las Partes

La Demandante es SAP Deutschland SE & Co. KG (SAP SE), Alemania, representada por Trebia Abogados, España.

El Demandado es Julio García Sanz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cursozapnetweaver.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tecnocrática Centro de Datos, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de mayo de 2023. El 5 de mayo de 2023 el Centro envió por correo electrónico al Registrador una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de mayo de 2023 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 10 de mayo de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Centro recibió un correo electrónico del Demandado el 10 de mayo de 2023. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 12 de mayo de 2023.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada, cumplían 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de mayo de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del

Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2023. La Contestación a la Demanda fue presentada ante el Centro el 3 de junio de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 13 de junio de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante se dedica a la producción de software para gestión de procesos de negocio.

La Demandante tiene derechos sobre las siguientes marcas, entre otras, las cuales tiene registradas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: marca SAP, registro No. 001270693 en clases 9, 16, 18, 25, 28, 41 y 42, otorgado el 9 de julio de 2002; marca SAP NETWEAVER, registro No. 002890929 en clases 9, 16, 41 y 42, otorgado el 9 de enero de 2004.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 18 de noviembre de 2011. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, un logotipo con "CURSO SAP NETWEAVER", "CursoSapNetweaver nació con la idea de ayudar en este mundo tan complicado y apasionante de la administración de SAP. Ahora hemos querido mejorar la apariencia de la pagina, hacer un lavado de contenidos antiguos... espero que os guste", "Que es el SAP HANA Sizing", "SAP HANA Studio tutorial español", "Todo lo que necesitas saber sobre los tiles en SAP Fiori", "¿ASAP que significa - Acelerated SAP?", "SAP BASIS, como desbloquear un usuario SAP por intentos fallidos, saber ¿Qué es un mandante en SAP?, una pregunta que me hacen casi todos los que empezáis con SAP", "Todos los artículos que podéis leer en el blog están básicamente basados en unas categorías que como veréis esta muy relacionadas con la administración SAP BASIS", "Vídeo de como instalar SAP HANA".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.

La Demandante es una empresa mundialmente conocida con multitud de filiales a lo largo de la geografía mundial, siendo uno de los principales productores de software para gestión de procesos de negocios, que desarrolla soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de datos y el flujo de información entre las organizaciones.

Las marcas SAP y SAP NETWEAVER, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad, alcance geográfico de su uso, valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son generalmente conocidas por el sector pertinente del público. La marca SAP tiene la naturaleza de marca de reconocido prestigio y el software que comercializa es de ámbito mundial.

La Demandante sólo concede a terceros seleccionados (*SAP Education Partners*) el derecho a utilizar su material protegido por derechos de autor y, en particular, sólo concede licencias a terceros para utilizar su software con fines de formación comercial cuando dicho tercero cumple con sus estándares de calidad y experiencia.

De una simple lectura del nombre de dominio en disputa se desprende la coincidencia que presenta con las marcas SAP y SAP NETWEAVER y la confusión que puede provocarse en los internautas. El nombre de dominio en disputa utiliza como elemento distintivo las marcas SAP y SAP NETWEAVER de la

Demandante, incluyendo al inicio el término “curso”, sin distintividad evidente y que únicamente tiene como fin intentar justificar de manera fraudulenta la falta de coincidencia con el literal de esas marcas, usándolo como elemento determinante que sirve para atraer a los internautas buscadores de servicios o formación en software SAP.

Al analizar la estructura del nombre de dominio en disputa se puede concluir que su elección por el Demandado no es fruto del azar, sino que se corresponde con un acto premeditado cuya finalidad es la de impedir el normal uso de la marca por parte de la Demandante y provocar confusión en los consumidores en relación con los servicios prestados por la Demandante y sus filiales.

El sitio web ligado al nombre de dominio en disputa usa como elemento para captar la atención del público la marca SAP y los productos comercializados por la Demandante, sin contar con autorización ni permiso algunos. Todo lo que se ofrece en ese sitio web tiene relación con los productos que comercializa la Demandante.

El nombre de dominio en disputa no se utiliza para comercializar productos o servicios adecuados (*sic*), por lo que, atento a lo señalado en el párrafo 4.c).iii) de la Política, queda acreditado que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer deslealmente a usuarios a su sitio web, en el que utiliza la marca y los productos que comercializa la Demandante sin ningún tipo de licencia o autorización para poder ofrecerlos, y todo ello sin ser un *partner* o formador autorizado por la Demandante o alguna de sus filiales.

En la página web vinculada al nombre de dominio en disputa no figura ningún dato relativo a la empresa titular de la misma, ni domicilio de contacto, ni otro dato de contacto adicional para poder dirigirse y que pueda dar, en su caso, respuesta a las consultas o quejas de los usuarios o consumidores de los servicios, por lo que dicho sitio web incumple la normativa vigente en España y por ello se puede calificar de ilegal.

El Demandado no ha utilizado ni utiliza el nombre de dominio en disputa para llevar a cabo una oferta legítima de productos o servicios puesto que se está aprovechando de las marcas SAP y SAP NETWEAVER. El Demandado no puede alegar un derecho a utilizar la marca de la Demandante, y tampoco puede alegar desconocimiento de la misma puesto que ha ocultado su identidad para evitar ser reconocido, además que el registro del nombre de dominio en disputa es posterior a la concesión de la marca de la Demandante.

El Demandado no es conocido en el mercado ni se le puede identificar de manera alguna con la marca de la Demandante. El posible interés que pudiese manifestar el Demandado en el nombre de dominio en disputa en ningún caso puede considerarse legítimo puesto que la legitimidad se vincula al ejercicio de algún derecho legítimo, lo que no sucede ya que el Demandado viene realizando una flagrante violación de distintos derechos de propiedad industrial de la Demandante.

No hay ningún elemento que permita afirmar que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa ha sido para su uso legítimo como consecuencia del ejercicio de algún derecho o interés legítimo perseguido por el Demandado.

El registro del nombre de dominio en disputa se hizo utilizando un servicio que sirve para ocultar la verdadera identidad del Demandado, evitando su identificación, sin duda por el conocimiento que tiene el Demandado de estar realizando un acto ilícito en perjuicio de la Demandante, con lo que el Demandado ha actuado desde el momento mismo del registro con manifiesta mala fe.

Evidencia la mala fe del Demandado el hecho que la página web asociada con el nombre de dominio en disputa oculta la identidad del titular de la misma, con lo que incumple con la Ley 34/2002, de 11 de julio, la que es aplicable tanto a todas las empresas españolas que ofrecen servicios a través de Internet, como también a particulares que realizan alguna actividad económica a través de la misma, por lo que simplemente por las visitas recibidas al nombre de dominio en disputa se puede inducir que el Demandado recibirá alguna remuneración por las mismas.

La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

Los alegatos del Demandado se pueden resumir como sigue.

El nombre de dominio en disputa se registró en el año 2011, mientras que el producto SAP NETWEAVER existe desde el año 2002. Nunca antes el Demandado había recibido reclamación alguna respecto al sitio web entendiendo que no ha existido un uso indebido del nombre de dominio en disputa.

Tras formarse en SAP, el Demandado decidió recoger en un blog personal sus dudas y procedimientos habituales en el uso diario de SAP para poder consultarlos y utilizarlos como guía en el futuro. En ese entonces encontrar material e información en español era muy difícil, siendo que mucho se depende de ayuda de compañeros, foros de Internet y la comunidad de expertos en ese producto. Dado que compartir es importante, el Demandado decidió que el blog fuera público para que otros que tuvieran las mismas dudas se pudieran beneficiar de su experiencia.

El Demandado inició su blog en 2008, antes alojado en Blogspot bajo "sap-adm.blogspot.com", el cual aún está activo. Luego decidió pasar el blog a "wordpress" en un dominio propio personalizado, y fue cuando usó como nombre de dominio el nombre que usaba en el blog. Además, en YouTube, bajo "CursoSapNetweaver", el Demandado ofrece también un canal de contenido informativo con 32 videotutoriales, que son puramente de formación, instalaciones del programa y procesos; los videos son didácticos y en ningún momento comerciales.

Se trata de un blog puramente formativo, en el que en más de 12 años el Demandado ha publicado 91 *posts*, todos con materiales de ayuda, manuales informativos de procedimientos o comandos muy usados en SAP. El Demandado en ningún momento ha tratado de vender ningún tipo de curso o menoscabar el nombre comercial de SAP. Por ello, no se trata de ningún blog o web de venta ni de otros productos o servicios que puedan suponer un perjuicio hacia la Demandante. El AdSense que está puesto está dando ahora, que como el Demandado está de baja y lo estaba cuidando un poquito más, EUR 1,5 más o menos al mes.

La Demandante señala que en el blog no aparece la información de contacto del Demandado y que por ello se puede suponer que es una empresa que actúa de mala fe escondiéndose. La realidad es totalmente opuesta, dado que el Demandado es un particular, usuario habitual de SAP que quiere ayudar a otros compañeros, y no una empresa con intereses comerciales, no creyó necesario incluir su dirección de contacto personal puesto que el blog ya ofrece un sistema de contacto a través de los comentarios, moderados por el Demandado y que, por tanto, debe leerlos antes de aprobar su publicación.

Hace años el Demandado recibió un correo electrónico en el que se le solicitaba información adicional para resolver unas dudas surgidas a raíz de uno de sus videos sobre SAP, mismo al que dio respuesta contestando las preguntas planteadas sin aprovechar para vender ni ofrecer ningún tipo de servicio, puesto que no ha sido nunca esa la intención. Se puede comprobar que los lectores del blog se comunican con el Demandado como usuario o conocedor de las herramientas, no como empresa o *partner* de SAP.

El Demandado no registró el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que la Demandante pudiera hacer uso del mismo; la Demandante no ha demostrado mucho interés en usarlo ya que no ha registrado nada con él.

El Demandado no es un competidor de la Demandante, sino más bien tiene un pequeño blog personal que en los últimos 16 meses ha recibido 7.000 visitas en total lo que equivaldría a una media de 450 visitas mensuales.

El Demandado no registró el nombre de dominio en disputa para atraer clientes potenciales de la Demandante haciéndose pasar por ella, ni para crear confusión con la marca o cualquier socio comercial.

Del contenido publicado se puede ver que es un blog personal con la única finalidad de compartir conocimientos, con lo que queda demostrada la inexistencia de mala fe de parte del Demandado. La Demandante basa su argumentación en una falacia sobre la mala fe de parte del Demandado, la cual ha quedado totalmente rebatida. La Demandante también señala, sin ningún tipo de prueba, que el Demandado tiene intereses comerciales como empresa en relación a su nombre, hecho que es totalmente falso. El Demandado solo es un usuario particular, propietario de un blog con fines educativos que ha querido compartir información de su propio aprendizaje con otros usuarios de SAP.

El Demandado solicita se rechace el recurso solicitado por la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Este Experto hace notar que la Política trata sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual o de otro tipo de regulaciones vigentes en cada país.¹

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las Partes pudieran haber presentado argumentos más sólidos y elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y aportado mayor evidencia. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las Partes, y sólo a ellas, presentar su caso.²

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha acreditado tener derechos sobre las marcas SAP NETWEAVER y SAP.

Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se

¹ Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en “www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm”. En *Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss*, Caso OMPI No. [D2008-0183](#) se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”. En *Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE*, Caso OMPI No. [D2004-0940](#) se establece: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”.

² Este Experto considera que los alegatos de la Demandante en relación, entre otros, al reconocimiento y renombre de sus marcas o a su programa SAP *Partners* o al uso por el Demandado de sus derechos de autor o software, podrían ser objetivamente demostrables, pero al mismo tiempo, es incumbencia de un demandante (sobre todo si está representado por abogado) de proporcionar *ab initio* el material adecuado y suficiente en apoyo de sus argumentos. Véanse el párrafo 3(b)(xiv) del Reglamento, y *Bigfoot Ventures LLC v. Shaun Driessen*, Caso OMPI No. [D2016-1330](#).

toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca SAP NETWEAVER de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, precedida de “curso”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “curso” evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante (véanse las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”)).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que sólo concede a terceros seleccionados (*SAP Education Partners*) el derecho a utilizar su material protegido por derechos de autor y, en particular, sólo concede licencias a terceros para utilizar su software con fines de formación comercial cuando dicho tercero cumple con sus estándares de calidad y experiencia, sin que haya aportado mayores detalles de ese programa. Sin embargo, no existe evidencia alguna que el Demandado se ostente como, o haga creer que, forma parte de *SAP Education Partners* ni que esté certificado bajo ese programa de la Demandante. El Demandante tampoco proporcionó mayor alegato ni evidencia algunos que el Demandado haga uso de derechos de autor o software de la Demandante.

Como afirma la Demandante, el nombre de dominio en disputa utiliza como elemento distintivo las marcas SAP y SAP NETWEAVER de la Demandante, precedidas por “curso”, que se usa para atraer a usuarios de Internet que buscan formación en software SAP. Contrario a lo afirmado por la Demandante, el uso mismo del término “curso” no puede en este caso calificarse de fraudulento toda vez que todo indica que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa precisamente ofrece conocimientos del Demandado en relación a los productos SAP. Sin embargo, la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación, además de que el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa no revela la identidad del dueño de las marcas en cuestión y no desliga a la Demandante de dicho sitio web y de su titular u operador.

Por su parte el Demandado se defiende alegando que usa el nombre de dominio en disputa como mero particular para dar a conocer sus conocimientos y experiencias en relación a los productos SAP de la Demandante, sin dedicarse a la venta o comercialización de sus servicios. No obstante que la actividad del Demandado pareciera ser una actividad legítima y genuina, el mismo Demandado manifestó que tenía activado AdSense³ en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, por lo que obtuvo ciertos ingresos que, por insignificantes que parezcan, dejan claro que monetizó el uso del nombre de dominio en disputa.⁴ Esto es, el Demandado obtuvo ingresos basados en el número de visitas que tuviese el nombre de dominio en disputa, capitalizando así el uso de las marcas SAP y SAP NETWEAVER de la Demandante. Este Experto considera que lo anterior no constituye un uso legítimo o leal no comercial del nombre de dominio en disputa, independientemente de que, además, la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

De las constancias que obran en el expediente se desprende claramente que al obtener el nombre de

³ AdSense es un producto de publicidad en línea de Google mediante el que se pueden obtener ingresos como contraprestación por permitir la colocación de anuncios publicitarios en sitios web.

⁴ Este Experto visitó el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa y notó que en el mismo aparecen ventanas con publicidad de productos diversos. Véase la sección 4.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

dominio en disputa el Demandado sabía de la existencia de la Demandante y de sus marcas SAP y SAP NETWEAVER.

No obstante la cortedad de los alegatos y pruebas aportados por la Demandante, resulta que la composición misma del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Demandante respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo, lo que se ve reforzado con la mención de las marcas y productos de la Demandante en el sitio web asociado al mismo, sin mostrar leyenda o anuncio alguno que desvincule a la Demandante de dicho sitio web y del Demandado u operador del nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados permiten concluir que el Demandado eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su asociación con las marcas de la Demandante, aprovechando esa asociación para atraer usuarios de Internet a su sitio web. Si bien no existe evidencia alguna que el Demandado comercializara su conocimientos, tutoriales o experiencias relativos a los productos de la Demandante, el Demandado manifestó tener activado AdSense, a través del cual obtenía un beneficio basado en el número de visitas recibidas en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa. En términos del alcance limitado de la Política, lo anterior constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Tomando en consideración lo alegado por el Demandado, pareciera que éste permitió que el uso del nombre de dominio en disputa se convirtiera en abusivo, en el sentido de aprovechamiento indebido de los derechos de marca de la Demandante, independientemente de la buena intención que pudiese haber tenido el Demandado al registrarlo o el poco ingreso obtenido por el Demandado vía AdSense u otros medios.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <coursesapnetweaver.com> sea transferido a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 27 de junio de 2023