

DECISIÓN DEL EXPERTO

SITECORE CORPORATION A/S c. INSPIRA WEB, S.L.

Caso No. DES2022-0021

1. Las Partes

La Demandante es SITECORE CORPORATION A/S, Dinamarca, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es INSPIRA WEB, S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sitecore.com.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Registrador es Entorno Digital.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de agosto de 2022. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de agosto de 2022, Red.es envió al Centro vía 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de agosto de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de septiembre de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 14 de septiembre de 2022, 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 compañía danesa con presencia global, especializada en el ámbito de las tecnologías de la información que proporciona soluciones informáticas en la gestión contenidos en la web (CMS). Cuenta con aproximadamente 2.200 empleados y 27 oficinas repartidas por todo el mundo.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios sobre SITECORE de los que destacamos la marca europea ante la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) con número de registro 3312758, fecha de presentación 14 de agosto de 2003 y registrada con fecha de 28 de abril de 2005, así como la marca europea ante la EUIPO número de registro 10942944, fecha de presentación 6 de junio de 2012, registrada el 1 de noviembre de 2012.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de febrero de 2013 y redirige a una web estática con aparentemente una oferta de servicios del propio Demandado, con referencias a diversas marcas de terceros, así como a servicios de gestión de contenidos (CMS) de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye una exacta e idéntica reproducción del nombre comercial y de las marcas SITECORE de su propiedad por lo que concluye que resulta confundible con aquellas habida cuenta de su valor de notoria conseguido por su prestigio mundial.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento, es decir, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, considera que éste no se corresponde con el nombre del Demandado.

Entiende que las pruebas aportadas sobre los signos distintivos de su titularidad ponen de manifiesto la importancia de las marcas SITECORE y de su gran reputación para las actividades comerciales que realiza la parte Demandante, particularmente en Europa y España. Por tanto, considera la Demandante, que es altamente improbable que el Demandado pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre tal denominación.

Finalmente, la Demandante, en base a que la primera marca de SITECORE fue creada hace veinte años, entiende que el Demandado actuó de mala fe al registrar en 2013 el dominio en disputa. Mala fe que deriva del conocimiento previo derivado del carácter notorio y amplio conocimiento que existía en el mercado de la marca SITECORE que permitía identificarla con la Demandante. Así concluye que el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe.

Por otra parte, considera la Demandante que el Demandado no está realmente haciendo un uso leal del nombre de dominio en disputa. Efectivamente, mantiene la Demandante que la web a la que redirige el nombre de dominio en disputa tiene una sola pantalla de inicio con aparentes enlaces para acceso a contenidos varios que, realmente, no llevan a ninguna web de terceros o de real interés. Por ello, concluye que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe.

Adicionalmente, sostiene que existe una situación cautiva de la Demandante respecto del nombre de dominio en disputa. Situación generada con el registro que permite afirmar que el mismo constituye una actuación de mala fe en la medida en que el Demandado está haciendo uso para atraer tráfico e internautas a su web por dos vías. Una, con el ofrecimiento de enlaces con informaciones sobre el CMS de la Demandante que no funciona. Y, como segunda, el ofrecimiento de mismos servicios que la Demandante, como se puede verificar en la web "<https://inspira.es/>".

En definitiva, manifiesta la Demandante que el Demandado está tratando de obtener un aprovechamiento indebido de su reputación ganada en el mercado y que dicha actuación debe calificarse como de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, 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

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento sobre SITECORE tal y como queda reflejado en Antecedentes de Hecho.

En el examen de este requisito el Experto acude a la [Sinopsis OMPI 3.0](#), sección 1.7 según la cual "En los casos en que un nombre de dominio incorpore la totalidad de una marca comercial, o cuando al menos una característica dominante de la marca relevante sea reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca". También ver *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#).

Por lo demás, nota el Experto que en este examen comparativo entre el nombre de dominio en disputa y la marca no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio ".com.es".

En conclusión, vista la reproducción del Derecho Previo en el nombre de dominio en disputa, debe darse por cumplido este primer requisito a efectos del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante manifiesta que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de Demandado. Además, entiende que habida cuenta de la importancia de las marcas SITECORE y de su gran reputación para las actividades comerciales que realiza la Demandante, hace que el Demandado no pueda probar derechos o intereses legítimos.

Asimismo, no consta en el expediente autorización o licencia de uso de la marca SITECORE por parte de la Demandante a favor del Demandado para utilizarla como nombre de dominio. Lo cierto es que de las pruebas presentadas consta una captura de pantalla referida a una tercera entidad, "InterDigital", en la que aparece en primer lugar, y de forma destacada, la promoción de los servicios (seo, sem, landing page....), así como los galardones obtenidos como empresa. Sin embargo se desconoce qué relación mantiene con el Demandado. En todo caso, cabría entender que el uso realizado es por una entidad competidora de la Demandante.

Existe, además, en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa una aparente oferta de los servicios de la Demandante relativos al Content Management System (CMS) o gestión de contenidos en español. Por ello considera el Experto que en este caso cabría considerar al Demandado como potencial distribuidor no oficial de la Demandante. A este respecto el Experto tiene presente *Okidata Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), decisión clave para interpretar cuando estamos en presencia de una oferta de buena fe de servicios o productos en supuestos como el presente. A saber, las siguientes condiciones para que la oferta sea de buena fe:

- El demandado debe realizar una oferta actual de bienes o servicios
- Debe vender exclusivamente los bienes o servicios amparados por la marca correspondiente
- El sitio web debe advertir de manera clara y precisa la relación existente con el titular de la marca
- El demandado no debe evitar que el titular de la marca pueda reflejar su signo en un nombre de dominio.

Examinado el expediente, entiende el Experto que el Demandado no cumple con estos criterios. Efectivamente, aunque existe un aviso legal, se guarda silencio sobre la relación entre las partes. Además, existe una aparente oferta de los servicios del Demandado, ajena a los amparados por la marca de la Demandante y referencias a diversas marcas de terceros.

Adicionalmente, y, siguiendo el criterio en decisiones anteriores, un uso de un nombre de dominio no puede ser legítimo si sugiere o aboca a algún tipo de asociación o patrocinio con el titular de la marca. Visto el expediente, nota el Experto que existe un alto riesgo de asociación y un potencial riesgo de confusión del nombre de dominio en disputa con la Demandante, derivado de la identidad entre la marca SITECORE y nombre de dominio en disputa. Ver la [Sinopsis OMPI 3.0](#), sección 2.5.1. Confusión incrementada por no declarar, vía “aviso legal”, la relación o falta de ella con la Demandante. Ver *The Procter & Gamble Company v. Whoisguard, Inc. / Enzo Gucci, Xtremcare, Tony Mancini, USDIET, USDIET Ltd*, Caso OMPI No. [D2016-1881](#).

En definitiva, no puede decirse que el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado constituya una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco cabe calificar su uso como no comercial.

En estas circunstancias el Experto considera que queda demostrado, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Siendo las cosas así, corresponde al Demandado la aportación de las evidencias y alegaciones en defensa de su registro. No obstante, el silencio del Demandado una vez notificado de la Demanda por el Centro, ha imposibilitado la valoración de sus pruebas y alegaciones en este procedimiento.

Asimismo, el Experto nota que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos al Demandado a los efectos del Reglamento.

En fin, se considera probado este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

El Reglamento considera este tercer requisito como una prueba alternativa. Basta por ello el cumplimiento de una de estas circunstancias para que se pueda dar por cumplido.

El Experto valora el reconocimiento de la Demandante en el sector propio de su actividad. Igualmente tiene en cuenta el uso del nombre de dominio en disputa a continuación de su registro en una página web que aparentemente ofrece los servicios CMS de la Demandante. En estas circunstancias considera que el registro se originó en base al conocimiento previo de la Demandante, sus actividades y su marca SITECORE.

Por lo que se refiere al uso, las pruebas han demostrado el evidente riesgo de confusión que da a lugar la reproducción idéntica de una marca en un nombre de dominio. Riesgo de confusión y asociación que no ha

sido disipado conforme a los criterios aceptados mayoritariamente y comentados en el apartado anterior. Y es que entiende el Experto que se persigue un aprovechamiento del reconocimiento ajeno en beneficio del Demandado o terceras partes. Esta situación descrita coincide con el punto 4) del artículo 2 del Reglamento cuando se refiere a las pruebas del registro o uso de mala fe cuando: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

En conclusión, se declara cumplido este tercer requisito a los efectos 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 <sitecore.com.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 29 de septiembre de 2022