

DECISIÓN DEL EXPERTO

New Relic, Inc. c. Zhao Ke

Caso No. DES2024-0003

1. Las Partes

La Demandante es New Relic, Inc., Estados Unidos de América, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

El Demandado es Zhao Ke, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador es Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de enero de 2024. El 30 de enero de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de enero de 2024, 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 6 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de febrero de 2024. 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 28 de febrero de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 7 de marzo de 2024, 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 estadounidense proveedora de software que facilita herramientas para la gestión del rendimiento de aplicaciones.

La Demandante es titular de numerosas marcas en España y en otros países. A efectos del presente procedimiento es titular de la marca NEW RELIC ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual con número de registro 014798532, registrada el 14 de marzo de 2016.

La Demandante es titular del nombre de dominio <newrelic.com> desde 19 de abril de 2006.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 24 de mayo de 2023 y lo redirigió inicialmente a páginas con enlaces "Pay-Per-Click". Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra en venta por USD 9,250. El Demandado ha sido parte en numerosos procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP") y el Reglamento.

La Demandante remitió al Demandado una carta de cese y desistimiento con fecha de 25 de agosto de 2023 que fue ignorada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial manifiesta que el Demandado no se encuentra autorizado para el uso de la marca NEW RELIC, ni cuenta con marcas registradas sobre el término "newrelic". Niega la existencia de una oferta de buena fe en relación al nombre de dominio en disputa en la medida que el mismo bien ha sido objeto de oferta de venta por una cantidad desproporcionada, bien ha sido redirigido a unos enlaces promocionando a competidores de la Demandante.

Por lo demás, la Demandante mantiene que se dan las circunstancias descritas en el artículo 2 del Reglamento según las cuales el Demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la Demandante lo pueda utilizar o, para atraer a usuarios de Internet a su sitio web para facilitarles enlaces generando confusión en cuanto a la identidad de la Demandante.

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 el 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 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento. Siendo así, el Experto realiza una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca NEW RELIC en el nombre de dominio en disputa. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés “ccTLD”), en este caso “.es”, no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre prima facie este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1

Pues bien, la Demandante ha logrado acreditar la titularidad de Derechos Previos anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el Demandado carece de autorización de uso del nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que no consta marca alguna en relación a “newrelic” a favor del Demandado. Tampoco el Demandado ha contestado la carta de cese y desistimiento remitida por la Demandante.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que el nombre de dominio idéntico a una marca conlleva, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En el presente caso los usos del nombre de dominio en disputa realizados por el Demandado, es decir, la oferta de venta por un precio desorbitado al normal en el mercado o su redireccionamiento a páginas con enlaces de terceros no avalan un derecho o interés legítimo a efectos del Reglamento.

En definitiva, el Experto considera que prima facie el Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Siendo así corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa quien no ha comparecido a pesar de haber sido debidamente notificado.

Por cuanto antecede el Experto declara cumplido este segundo requisito.

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

El Reglamento establece este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda demostrado con un registro o, con un uso del nombre de dominio de mala fe.

El Experto valora las pruebas aportadas y considera que el intento de venta del nombre de dominio en disputa coincide con el supuesto descrito por el Reglamento: “El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Además, considera que el uso realizado del nombre de dominio en disputa por el Demandado ha sido con la intención de aprovecharse del reconocimiento de la Demandante y para obtener algún tipo de ventaja. Probablemente ingresos derivados por clicar o "click-through-revenues" de manera que, utilizando una marca conocida como cebo, el Demandado conseguía atraer a potenciales usuarios a empresas ajenas a la Demandante en claro perjuicio de sus intereses económicos. Por tanto, el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante al momento del registro y por ello debe reputarse como de mala fe tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa.

El Experto tiene en cuenta que el Demandado se ha visto involucrado en numerosos casos anteriores en los que se ha acordado la transferencia de los nombres de dominio a los demandantes. Véase *FXCM Global Services, LLC c. Zhao Ke* Caso OMPI No. [DES2020-0048](#). En estas circunstancias el Experto considera que el Demandado, con su comportamiento, perturba la actividad del Demandante, en los términos que se recogen en el Reglamento a propósito de las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

En definitiva, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos 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 <newrelic.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 22 de marzo de 2024