

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Spendesk SAS c. Z.K  
Caso No. DES2024-0041

### **1. Las Partes**

La Demandante es Spendesk SAS, Francia, internamente representada.

El Demandado es Z.K, China.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es KEY SYSTEMS.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de octubre de 2024. El 23 de octubre de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de octubre de 2024, 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 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 28 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de noviembre 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 20 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 25 de noviembre de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una sociedad por acciones simplificada, con domicilio social en París (Francia) creada para la gestión de gastos. La Demandante posee una filial en España, denominada Spendesk España S.L. constituida el 21 de septiembre de 2023.

La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas en la Unión Europea:

Marca de la Unión Europea No. 015307085, SPENDESK, denominativa, solicitada el 5 de abril de 2016 y registrada el 22 de julio de 2016, para distinguir servicios de las clases 35, 36,38, 41 y 42.

Marca de la Unión Europea No. 018480490, SPENDESK, figurativa, solicitada el 27 de mayo de 2021 y registrada el 30 de septiembre de 2021, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 36,38 y 42.

La Demandante es titular del nombre de dominio <spendesk.com.es> registrado el 30 de octubre de 2015.

El nombre de dominio en disputa <spendesk.es> fue registrado el 24 de octubre de 2023. El nombre de dominio en disputa se encuentra en venta en la página de Sedo por USD 8.500 y actualmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra bloqueado.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante se presenta como una sociedad por acciones simplificada y afirma ser líder en la gestión de gastos y ser reconocida por su eficiencia y seguridad. Asegura que su reputación es internacional y que posee oficinas abiertas en París, Londres, Berlín y Madrid, donde existe una filial española denominada Spendesk España S.L., constituida el 21 de septiembre de 2023.

La Demandante se refiere a sus marcas registradas en la Unión Europea que ya han sido relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

La Demandante afirma que sus marcas y el nombre de dominio en disputa son prácticamente idénticos, pudiendo existir entre ambos un gran riesgo de confusión.

La Demandante argumenta que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no ha sido autorizado ni licenciado por ella ni por su filial española para registrarlo, no lleva a cabo ninguna actividad en España ni es titular de una marca que se refiera a la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa.

En cuanto a si existe mala fe en el registro, la Demandante asegura que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el único propósito de venderlo a la Demandante o a un tercero por el elevado precio de USD 8.500 pues nunca ha tenido otra actividad. Además, afirma que el Demandado es conocido por prácticas de “cybersquatting”, lo que acredita en base a la Resolución de 15 de enero de 2013 de la entidad pública española Red.es que acordó la cancelación y reasignación de un nombre de dominio a su legítimo titular, teniendo en cuenta las circunstancias en las que aquel nombre de dominio había sido adquirido. Concluye afirmando que una simple búsqueda hubiera permitido al Demandado encontrar al titular de la marca Spendesk a través de la página web “www.spendesk.com” y “www.spendesk.com.es”.

Finaliza solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa <spendesk.es> a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente decisión se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política Uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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**

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de dos marcas de la Unión Europea. Dichas marcas consisten en la denominación SPENDESK. En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, las marcas de la Demandante han sido incorporadas en su totalidad al nombre de dominio en disputa y son reconocibles dentro del mismo.

Por otra parte, la inclusión del “ccTLD” “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *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](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podía haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

La Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado por la Demandante ni por su filial española para usar sus marcas como nombre de dominio. Tampoco se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos para ello. Por el contrario, el Demandado tiene en venta el nombre de dominio en disputa en la página de Sedo por un valor de USD 8.500 sin que haya realizado ninguna otra actividad. Además, el Demandado ha dejado caducar el nombre de dominio en disputa, lo cual evidencia la falta de derechos o intereses legítimos.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente, sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de proceder a dicho registro, las marcas de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si dichas marcas son anteriores o no al referido registro del nombre de dominio en disputa.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se han relacionado las marcas de la Demandante que son base de este procedimiento. De las dos marcas de la Unión Europea titularidad de la Demandante, la primera data de 2016 y la segunda de 2021, por tanto, son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa que se registró el 24 de octubre de 2023.

Por otra parte, la denominación de las marcas de la Demandante obedece a su propia razón social y es una expresión de fantasía que se puede calificar de original. Además, el nombre de dominio que aloja la web de la Demandante fue registrado en 2015 y ésta tiene presencia internacional por lo que una simple búsqueda hubiera permitido al Demandado conocer a la Demandante y sus marcas.

Además, como se ha indicado, nos encontramos ante una denominación de fantasía que, difícilmente puede ser fruto de la casualidad. Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera. Es más, el Demandado no lo ha renovado el nombre de dominio en disputa en su fecha de caducidad, como se ha expuesto en el apartado anterior.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que la única actividad que ha realizado el Demandado es ponerlo en venta en la página de Sedo por un precio probablemente superior a su coste de adquisición. Es más, la Experta nota que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca SPENDESK que siendo una denominación de fantasía lleva a la Experta a considerar que el Demandado probablemente conocía que el nombre de dominio en disputa tendría valor especialmente por su identidad con una marca de la Demandante, y de ahí su precio de venta.

Por todo ello, la Experta considera que la demandante ha cumplido con el tercer requisito del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

*/María Baylos Morales /*

**María Baylos Morales**

Experta

Fecha: 10 de diciembre de 2024