

DECISIÓN DE LA EXPERTA

Supermetrics OY c. Malcolm Johnson

Caso No. DES2022-0009

1. Las Partes

La Demandante es Supermetrics OY, Finlandia, representada por ABG Intellectual Property Law, S.L., España.

El Demandado es Malcolm Johnson, Chipre.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de mayo de 2022. El mismo 11 de mayo de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de mayo de 2022, 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 de los contactos 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 18 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio 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 8 de junio de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 16 de junio de 2022, 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 compañía finlandesa fundada en 2013, que presta servicios de marketing digital. La Demandante ofrece una herramienta que permite el trasvase de datos desde plataformas populares (como Facebook o Google Ads) a destinos tales como Google Sheets, Google Data Studio, Excel, BI tools, almacenes de datos y “data lakes”. Con arreglo a las alegaciones de la Demandante, ésta cuenta actualmente con más de 17.000 clientes corporativos en 120 países, y el 15% del gasto publicitario global en Internet se comunica a través de sus productos.

La Demandante opera bajo las marcas SUPERMETRICS y TM SUPERMETRICS, que ha registrado en diversas jurisdicciones, incluyendo la Marca de Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) No. 5157222, SUPERMETRICS, denominativa, registrada el 7 de marzo de 2017, en las clases 9 y 42; la Marca de la Unión Europea No. 017422726, TM SUPERMETRICS, figurativa, registrada el 27 de febrero de 2018, en las clases 9 y 42; y la Marca de la Unión Europea No. 018229652, TM SUPERMETRICS, figurativa, registrada el 25 de septiembre de 2020, en las clases 9, 35 y 42, (colectivamente la “marca SUPERMETRICS” o la “marca TM SUPERMETRICS”).

La Demandante es también titular del nombre de dominio <supermetrics.com> (registrado el 7 de julio de 2009), que alberga su página web corporativa, en la que promociona y ofrece sus servicios de marketing desde al menos noviembre de 2013.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de agosto de 2020 y, actualmente, se encuentra sin contenido, dando lugar a un error del navegador que indica que “no se puede acceder a este sitio web”. Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, con anterioridad, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página aparcada que contenía dos mensajes en idioma inglés, ofreciendo la transferencia del nombre de dominio en disputa por un importe de EUR 8.500, incluyendo un botón de enlace para proceder a su adquisición.

El 20 de abril de 2022, la Demandante remitió un requerimiento al Demandado informándole de sus Derechos Previos e instándole a transferir a la Demandante el nombre de dominio en disputa. El Demandado no contestó a este requerimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es idéntico o cuasi idéntico a las marcas de la Demandante. Las letras “tm” incluidas en algunas de las marcas de la Demandante constituyen un elemento no distintivo que corresponde a las iniciales al término “Trade Mark” (“marca”, en inglés) y el dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” no se tiene en cuenta en el examen de la similitud confusa, por ser un requisito impuesto para el registro.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no es titular de ninguna marca que incluya el término “supermetrics” conforme a una búsqueda en la base de datos TMView, ni se encuentra autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas. El nombre de dominio en disputa no es utilizado en relación a ninguna oferta de productos o servicios, sino que ha albergado una página en la que se ofertaba su venta por precio cierto (EUR 8.500), y, en la actualidad, se encuentra vacío de contenido.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado debía conocer los Derechos Previos de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, ya que constan por una simple búsqueda en Internet o una búsqueda en las bases de datos de marcas. El nombre de dominio en disputa es idéntico o cuasi idéntico a la marca de la Demandante y no existen circunstancias que acrediten ningún tipo de derechos o intereses legítimos en favor del Demandado sobre el mismo. El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para albergar una página de estacionamiento en la que se ofrece su venta (por EUR 8.500). El Demandado no respondió al requerimiento enviado y, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa se encuentra vacío de contenido, sin que ello sirva para eliminar la existencia de mala fe, con arreglo a la doctrina de *passive holding* o tenencia pasiva. El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado para proceder a su transferencia a la Demandante o a un tercero por un precio cierto superior a sus costes de su registro, y esta conducta está impidiendo a la Demandante reflejar su marca en el correspondiente nombre de dominio.

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

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

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.

La Experta 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 relativas a los términos “tm supermetrics” registradas en la Unión Europea, siendo válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca TM SUPERMETRICS.

Los términos “tm supermetrics” se reproducen, en su mayor parte, en el nombre de dominio en disputa, suprimiendo las letras “tm” y añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La Experta considera que la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo éste similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 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](#).

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 la Experta preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 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 no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no alegando ni acreditando ostentar ningún derecho de propiedad industrial relativo a los términos que componen el nombre de dominio en disputa, ni ser socio, participe, o estar relacionado de cualquier otra forma con empresa legítima alguna que incluya en su denominación los términos “tm supermetrics”. En este sentido, la Demandante ha aportado evidencias obtenidas de la base de datos TMView que acreditan que el Demandado no es titular de ninguna marca que incluya estos términos.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa se encuentra compuesto por términos incluidos en el diccionario en idioma inglés, la palabra “super”, idéntica, salvo por su acentuación, a su equivalente en idioma español “súper”, y la palabra “metrics”, que en idioma español equivale a “parámetros”, “métricas” “medidas” o “mediciones”. Sin embargo, a juicio de la Experta, el significado genuino de los términos que componen el nombre de dominio en disputa no parece estar relacionado con el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa.

En este sentido, la Experta nota que, con arreglo a lo alegado por al Demandante, el nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente aparentemente carente de contenido, dando lugar a un mensaje de error de navegación.

La Experta nota, así mismo, que, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha albergado una página aparcada que incluía únicamente dos anuncios en idioma inglés relativos al ofrecimiento de transferencia del nombre de dominio en disputa por un precio cierto de EUR 8.500. En este sentido, la Experta, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento, ha verificado, a través del archivo de Internet WayBackMachine, que el nombre de dominio en disputa albergaba esta página aparcada en fecha 3 de marzo de 2022.

La Experta nota, asimismo, con arreglo a las evidencias aportadas, el 20 de abril de 2022, la Demandante remitió un requerimiento al Demandado informándole sobre sus Derechos Previos.

La Experta considera, por tanto, en un balance de probabilidades, que la reacción del Demandado ante el mencionado requerimiento parece haber sido dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa.

Además, la inclusión de forma íntegra y exclusiva de la marca SUPERMETRICS, y de forma cuasi íntegra de la marca TM SUPERMETRICS de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, genera un riesgo de confusión y de asociación que, a juicio de la Experta. Si bien 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 sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la [Sinopsis](#)

[elaborada por la OMPI 3.0.](#)

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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 es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe:

- (i) La Experta, haciendo uso de los poderes generales que el confiere el Reglamento, ha comprobado mediante una búsqueda, la notable presencia en Internet de la marca SUPERMETRICS y su uso a nivel internacional (incluida España), identificando la herramienta de marketing digital de la Demandante;
- (ii) el nombre de dominio en disputa incorpora la marca SUPERMETRICS de forma idéntica e íntegra, y la marca TM SUPERMETRICS, de forma cuasi idéntica, suprimiendo las letras “tm”, que constituyen la abreviatura comúnmente conocida y utilizada de “marca” en idioma inglés, generando confusión;
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para resolver a una página aparcada que contenía únicamente su oferta de venta por un precio que en vista de las circunstancias del caso, se puede presumir excede de los costes normales de registro (USD 8.500);
- (iv) el Demandado no ha contestado a la Demanda ni al requerimiento previo remitido por la Demandante, no acreditando ningún tipo de derechos o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ni refutando las alegaciones de la Demandante en relación al registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe; y
- (v) la reacción del Demandado ante el requerimiento de la Demandante parece haber sido dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa.

Es de destacar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que se pueda considerar la existencia de mala fe en el Demandado, con arreglo a la doctrina de la tenencia pasiva o *passive holding*, siempre que concurren circunstancias adicionales de las que pueda derivarse su mala fe, como ocurre en el presente caso. Véase la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)

La Experta considera que las circunstancias de este caso, en especial la reacción del Demandado ante el requerimiento de la Demandante, modificando el contenido ligado al nombre de dominio en disputa para dejarlo sin contenido, así como el uso previo del mismo, para albergar una página que incluía como único contenido la oferta de venta del nombre de dominio en disputa por un precio que, en vista de las circunstancias del caso, se puede presumir superior a los costes normales de su registro, apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe del Demandado, que, conocedor de la Demandante y de sus Derechos Previos, apuntó a estos al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa, impidiendo a ésta el reflejo de su marca en un nombre de dominio relativo a la misma, todo ello con la finalidad de obtener un beneficio económico derivado de la transferencia del nombre de dominio en disputa a la propia Demandante o a un tercero.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y también en el 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, la Experta ordena que el nombre de dominio <supermetrics.es> sea transferido al Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 27 de junio de 2022