



23 de septiembre de 2024

**POR CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA**

Brezo Brunner  
Director ejecutivo WPEngine, Inc.  
(d/b/a/ WP Engine) 504 Lavaca  
Street, Suite 1000 Austin, TX 78701

[brezo.brunner@wpengine.com](mailto:brezo.brunner@wpengine.com)

**Con copia a:**

Chad Costello  
Asesor general  
[chad.costello@wpengine.com](mailto:chad.costello@wpengine.com)

Sam Monti  
Director financiero  
[sam.monti@wpengine.com](mailto:sam.monti@wpengine.com)

Ezinne Udezue  
Director de productos  
[ezinne.udezue@wpengine.com](mailto:ezinne.udezue@wpengine.com)

Greg Mondre  
Junta Directiva  
[greg.mondre@silverlake.com](mailto:greg.mondre@silverlake.com)

Marco Gillett  
Junta Directiva  
[Mark Gillett, director de marketing de Silverlake, ha escrito un comentario.](#)

Mariano Dima  
Asesor de la Junta  
[mariano@civitatis.com](mailto:mariano@civitatis.com)

Jason Teichman  
Director de operaciones  
[jason.teichman@wpengine.com](mailto:jason.teichman@wpengine.com)

Ramadán Prabhakar  
Director de tecnología  
[ramadass.prabhakar@wpengine.com](mailto:ramadass.prabhakar@wpengine.com)

Annette Alexander  
Director de personal  
[annette.alexander@wpengine.com](mailto:annette.alexander@wpengine.com)

Lee Wittlinger  
Junta Directiva  
[Lee Wittlinger, autor de la novela "La vida es un sueño", dirigida por el escritor y director creativo de Silverlake.](#)

Douglas Kingsley  
Junta Directiva  
[dak@quidepostgrowth.com](mailto:dak@quidepostgrowth.com)

Rick Randall  
Asesor de la Junta  
[rick@aspventure.com](mailto:rick@aspventure.com)

**Perkins Coie LLP**  
Calle 13 700, noroeste  
Suite 800  
Washington, DC 20005-3960  
Teléfono: +1.202.654.6200  
Teléfono: +1.202.654.6211  
[perkinscoie.com](http://perkinscoie.com)

**JAMES R. DAVIS II**  
[JamesRDavis@perkinscoie.com](mailto:JamesRDavis@perkinscoie.com)  
D: +1.202.661.5828

**Re: Uso no autorizado de la propiedad intelectual de WordPress Foundation y  
WooCommerce, Inc.  
Nuestro N° de Ref.: 110338.7100**

Estimada Sra. Brunner:

Representamos a Automattic Inc. y WooCommerce, Inc. (colectivamente, nuestro "Cliente") en relación con asuntos de propiedad intelectual.

Como usted sabe, nuestro Cliente posee todos los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial sobre las marcas comerciales mundialmente famosas WOOCOMMERCE y WOO; y los derechos comerciales exclusivos de la Fundación WordPress para usar, hacer cumplir y sublicenciar la marca comercial mundialmente famosa WORDPRESS, entre otras, y todos los demás derechos de propiedad intelectual asociados.

Estamos escribiendo sobre el alojamiento web y los servicios relacionados de WP Engine que utilizan indebidamente las marcas comerciales WORDPRESS y WOOCOMMERCE de nuestros clientes en su marketing.

Entendemos que nuestro Cliente se ha puesto en contacto con usted para obtener una licencia adecuada para usar sus marcas comerciales, pero no se ha llegado a ningún acuerdo al respecto. Por lo tanto, su uso flagrante y generalizado sin licencia de las marcas comerciales de nuestro Cliente ha infringido los derechos de nuestro Cliente y ha confundido a los consumidores haciéndoles creer, falsamente, que WP Engine está autorizado, respaldado o patrocinado por, o de otra manera afiliado o asociado con, nuestro Cliente. El uso no autorizado por parte de WP Engine de las marcas comerciales de nuestro Cliente también diluye sus derechos, empaña su reputación y daña de otra manera la buena voluntad que han establecido en sus marcas comerciales famosas y bien conocidas, y ha permitido a WP Engine competir deslealmente con nuestro Cliente, lo que lleva al enriquecimiento injusto de WP Engine.

**En consecuencia, nuestro Cliente insiste en que usted detenga inmediatamente todo uso no autorizado de sus marcas comerciales.** A continuación encontrará detalles adicionales.

**Los derechos de nuestros clientes**

Como se indicó anteriormente, nuestro Cliente posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre las marcas comerciales WOOCOMMERCE y WOO, famosas en todo el mundo, y los derechos comerciales exclusivos sobre la marca comercial WORDPRESS, famosa en todo el mundo, entre otras, y todos los demás derechos de propiedad intelectual asociados, en relación con el software para la publicación en Internet y la gestión de contenido de sitios web, el desarrollo de sitios web y otros bienes y servicios relacionados. Estos derechos incluyen los siguientes registros de marcas federales incontestables en los EE. UU.:

- WORDPRESS, número de registro de EE. UU. 3201424
- WORDPRESS, número de registro de EE. UU. 4764217

- WORDPRESS, número de registro de EE. UU. 4865558
- WOOCOMMERCE, N.º de registro de EE. UU. 5561427
-  , N.º de registro de EE. UU. 5561428
- WOO, N.º de registro de EE. UU. 5561425
-  , N.º de registro de EE. UU. 5561426

Se adjuntan copias de los certificados de registro de estos registros. **Anexo A.**

#### **Violaciones de los derechos de propiedad intelectual de nuestros clientes**

WP Engine promociona sus servicios como una forma de acercar "WordPress a las masas". Ver <https://wpengine.com/about-us/> En realidad, WP Engine no aporta casi ningún aspecto de WordPress al mundo: afirma contribuir con 40 horas semanales a WordPress (ver <https://wordpress.org/five-for-the-future/pledge/wp-engine/> ), mientras que, en cambio, Automattic aporta casi 4000 horas semanales a WordPress. Véase <https://wordpress.org/five-for-the-future/pledge/automattic/>.

En cambio, todo el modelo de negocio de WP Engine se basa en el uso de las marcas comerciales de nuestros clientes (en particular, WORDPRESS, WOOCOMMERCE y WOO) para engañar a los consumidores y hacerles creer que existe una asociación entre WP Engine y Automattic. Incluso una revisión superficial del sitio web de WP Engine muestra numerosos ejemplos de dicha apropiación indebida. Ver **Anexo B** adjunto al presente.

Según nuestra información y creencia, WP Engine ha desarrollado un negocio que genera ingresos anuales de más de \$400 millones, que se ha basado enteramente en usos extensivos y no autorizados de las marcas comerciales de nuestros Clientes.

Como era de esperar, los usos comerciales infractores de las marcas comerciales de nuestro Cliente por parte de WP Engine han creado confusión entre los consumidores sobre si WP Engine está afiliado a nuestro Cliente; incluidas muchas referencias a que WP Engine es "WordPress Engine". Algunos de los cientos de ejemplos de confusión real se adjuntan a continuación. **Anexo C** Además, una encuesta empírica objetiva realizada por un destacado experto en encuestas profesionales indica que un grado significativo de confusión en el mercado es causado por su uso infractor de las marcas comerciales WORDPRESS y WOOCOMMERCE.

Su uso no autorizado de las marcas comerciales de nuestro Cliente infringe sus derechos y diluye sus marcas famosas y reconocidas. Las críticas y comentarios negativos sobre WP Engine y sus ofertas se imputan a nuestro Cliente, lo que empaña las marcas de nuestro Cliente, daña su reputación y daña la buena voluntad que nuestro Cliente ha establecido en sus marcas. Su uso no autorizado de la propiedad intelectual de nuestro Cliente ha permitido a WP Engine competir deslealmente con nuestro Cliente y ha dado lugar a un enriquecimiento injusto y a ganancias indebidas.

#### **Violaciones de nuestra política de marcas registradas de la Fundación WordPress**

Además, es inapropiado que haya violado los términos de su Acuerdo de patrocinio de WordCamp US, que especificaba claramente que "cualquier uso de las marcas comerciales de WordPress está sujeto a la Política de marcas comerciales de WordPress que se detalla en <http://wordpressfoundation.org/trademark-policy>." Usted violó repetida e intencionalmente la prohibición de la Política de marcas registradas de la Fundación WordPress sobre el "uso [de] las [marcas de WordPress] como parte de un producto, proyecto, servicio, nombre de dominio o nombre de empresa", como se demuestra en el Anexo B adjunto.

#### **Acción solicitada**

Nuestro Cliente no puede permitir este uso no autorizado de su propiedad intelectual. Nuestro Cliente tiene derecho a presentar un litigio civil para obtener una orden judicial y una indemnización por daños y perjuicios reales, la restitución de sus ganancias y los costos y honorarios de nuestro Cliente. Nuestro Cliente también tiene derecho a solicitar una indemnización por los honorarios de los abogados debido a la mala fe y la naturaleza extraordinaria de las infracciones intencionales y deliberadas de WP Engine.

No obstante lo anterior, nuestro Cliente está dispuesto a resolver este asunto de manera amistosa, incluso mediante una relación de licencia para el uso de sus marcas comerciales. Sin embargo, hasta que exista dicha licencia, exigimos que usted (y cualquier parte que opere en concierto con usted o bajo su dirección) **inmediatamente** :

- Detener todo uso no autorizado de las marcas comerciales de nuestros Clientes, incluidas, entre otras, las marcas comerciales WORDPRESS, WOOCOMMERCE y WOO;
- Eliminar cualquier oferta que haga uso no autorizado de las marcas comerciales de nuestros Clientes de cualquier sitio web bajo su control, cualquier cuenta de redes sociales asociada y cualquier otra ubicación en línea o fuera de línea;
- Eliminar y destruir cualquier publicidad que haga uso no autorizado de las marcas comerciales de nuestros Clientes, incluyendo cualquier publicidad en línea o fuera de línea y otros materiales de marketing;
- Proporcionar una contabilidad de todas las ganancias provenientes de las ofertas de servicios que hayan hecho uso no autorizado de la propiedad intelectual de nuestros Clientes;

- Pagar a nuestro Cliente una compensación por el monto necesario para compensarlo por el uso no autorizado de su propiedad intelectual y la competencia desleal, cuyo monto específico se puede determinar una vez que tengamos un informe de su parte como se solicitó anteriormente (incluso una mera regalía del 8 % sobre los más de \$400 millones en ingresos anuales de WP Engine equivale a más de \$32 millones en ingresos por licencias perdidos anuales para nuestro Cliente); y
- Abstenerse de cualquier oferta adicional que haga uso no autorizado de la propiedad intelectual de nuestro Cliente.

#### **Retención legal**

Dada la naturaleza de este asunto y los intentos fallidos de llegar a una resolución amistosa, por favor, ponga inmediatamente en marcha una retención legal para que WP Engine conserve (es decir, no elimine, destruya o modifique) todos los datos, documentos, software, información y cosas almacenadas física y electrónicamente que se relacionen de alguna manera con los problemas planteados en esta carta y las negociaciones previas entre WP Engine y nuestro Cliente con respecto a esos problemas, incluyendo cualquier discusión relacionada con el uso de las marcas comerciales WORDPRESS, WOOCOMMERCE y WOO. Los datos, documentos, software, información y cosas que se deben conservar incluyen, entre otros, los siguientes, ya sea que se conserven en los servidores de WP Engine o de sus empleados, computadoras de trabajo, computadoras de casa, tabletas, teléfonos o cualquier otro dispositivo:

- Correos electrónicos y sus archivos adjuntos;
- Versiones físicas y electrónicas de documentos, en cualquier forma, ya sea borrador, versión final o copia;
- Entradas de calendario físicas y electrónicas, notas de reuniones, citas, memorandos, cartas y solicitudes de reuniones;
- Mensajes de voz y otras grabaciones o archivos de audio o visuales;
- Software, incluidos archivos fuente de aplicaciones, repositorios de software, archivos de compilación y tickets JIRA;
- Sitios web y capturas de pantalla, incluido el contenido visible y los metadatos; y
- Materiales publicitarios, incluidas publicaciones en redes sociales, comunicaciones con anunciantes y anuncios colocados a través de anuncios patrocinados por motores de búsqueda.

Conserve todos estos datos, documentos, software, información y cosas exactamente en su forma actual hasta que nosotros o nuestro Cliente hayamos confirmado por escrito que la obligación de conservación ya no es necesaria.

23 de septiembre de 2024

Página 6

Por favor, confirme su comprensión y cumplimiento de las solicitudes de nuestros Clientes mediante **3 de octubre de 2024**

.

Nuestro Cliente se reserva todos los derechos y recursos.

Atentamente,

James R. Davis II

Fuente: Thomas L. Holt; Griffin Barnett