DECISIÓN DEL EXPERTO

Bitmain Technology Limited c. R. G. S.
Caso No. DES2021-0015

1. Las Partes

La Demandante es Bitmain Technology Limited, Hong Kong, China, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

El Demandado es R. G. S., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de abril de 2021. El 13 de abril de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de abril de 2021, 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 financiero. 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 19 de abril de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de mayo de 2021. 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 11 de mayo de 2021. Debido a un aparente error con la notificación de la Demanda, el Centro otorgó al Demandado 5 días para que indicase si deseaba participar en el procedimiento, sin embargo, el Centro no recibió ninguna comunicación del Demandado.

El Centro nombró a J. I. S. M. S. como Experto el día 1 de junio de 2021, 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 sociedad china especializada en productos y servicios tecnológicos. Es titular de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea nº 13913521 BITMAIN, solicitada el 7 de abril de 2015 y registrada el 31 de agosto de 2015 para productos/servicios de las clases 9, 36 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea nº 18274701 BITMAIN ANTRAC, solicitada el 20 de julio de 2020 y registrada el 3 de noviembre de 2020 para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

El nombre de domino en disputa <bitmain.es> fue registrado el 8 de febrero de 2021. El nombre de dominio en disputa se utilizaba para la venta de productos de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante es una sociedad china constituida en 2013 y se ha convertido en el principal diseñador de chips y otro equipamiento informático para minería bitcoin en el mundo. Desde el inicio de sus actividades, la Demandante ha operado bajo la denominación “Bitmain”. En este sentido, es titular de numerosos registros de marcas basados en dicha denominación, incluyendo los citados más arriba. La marca BITMAIN ha adquirido un carácter renombrado en el sector de la informática.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BITMAIN de la Demandante, así como confusamente similar a la marca BITMAIN ANTRACK.

- El Demandado parece ser un especialista en el ámbito informático. El nombre de dominio en disputa estaba conectado a un sitio web desde el que se ofrecían en venta equipos fabricados por la Demandante, con la apariencia de que era aquélla la operadora de dicho sitio web (al identificarse, por ejemplo, a la Demandante como responsable de dicha web en el fondo de la página inicial).

- La Demandante envió en dos ocasiones requerimientos al Demandado para tratar de lograr una solución amistosa, sin obtener ningún tipo de respuesta.

- No puede considerarse en ningún caso que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre la denominación.

- El Demandado ha registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe. En este sentido, debe tenerse en cuenta el conocimiento que el Demandado tenía de las marcas de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa.

- La correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el nombre de dominio en disputa hace difícil imaginar un uso del mismo que no implique mala fe por el Demandado. Esta impresión se ve acentuada si se tiene en cuenta la aparente vinculación del Demandado con el sector de la informática y que utilizó el nombre de dominio en disputa para la venta de productos de la Demandante.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <bitmain.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo ".es".

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I. Z.* Caso OMPI No. DES2017-0030.

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 acreditado sus Derechos Previos sobre la marca BITMAIN. Es evidente que el nombre de dominio en disputa <bitmain.es> es idéntico a dichos Derechos Previos, por lo que queda acreditada la primera de las circunstancias.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de las marcas BITMAIN de la Demandante, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

- La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. En general, los grupos de expertos de la Política Uniforme han considerado que los nombres de dominio idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de 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")).

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, sus marcas BITMAIN la identifican como una de las empresas de chips para la minería bitcoin más importantes del mundo, siendo por tanto ampliamente conocida por el público consumidor relevante.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP como *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496; *Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. J. N. R.* Caso OMPI No. D2003-0330; *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G. G.*Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Fútbol Club Barcelona c. M. M.*, Caso OMPI No. DES2019-0014, han recordado que el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.

La notoriedad de la marca BITMAIN de la Demandante ha sido expresamente reconocida en otra decisión adoptada bajo la UDRP, *Bitmain Technologies Limited v. Privacy Protect, LLC / S. N., I.*, Caso OMPI No. DCO2018-0019.

Además, la Demandante ha acreditado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para alojar una página web en la que comercializaba productos BITMAIN de la Demandante, creando la apariencia de que se trataba del sitio web “oficial” de la Demandante. Este riesgo de suplantación era además refrendado por la total identidad entre la marca notoria de la demandante y el nombre de dominio en disputa.

La pertenencia del Demandado al sector profesional en el que la marca de la Demandante es notoria es una circunstancia que ya fue tenida en cuenta para apreciar mala fe en otras decisiones adoptadas bajo el Reglamento como *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

J. I. S. M. S.
Experto
Fecha: 11 de junio de 2021