

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pylon Technologies Co., LTD. c. Dominio Industrial España Grupo
Empresarial

Caso No. DES2023-0026

1. Las Partes

La Demandante es Pylon Technologies Co., Ltd., China, representada por Chofn Intellectual Property (Chofn IP), China.

El Demandado es Dominio industrial España grupo empresarial, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de septiembre de 2023. El 22 de septiembre de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de septiembre de 2023, 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 5 de octubre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de octubre de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de octubre de 2023.

El Centro nombró a [REDACTED] como Experto el día 23 de octubre de 2023, 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

El Demandante es un proveedor especializado en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) que opera a nivel mundial. Cotiza en la Bolsa de Shanghai desde 2020 y ha venido recibiendo diversos reconocimientos como por ejemplo el "Premio al Mejor Proveedor de Baterías de Almacenamiento Energético de China 2020" o, el premio otorgado por EuPD Research, "Top Brand PV Spain 2021".

El Demandante es titular de diversas marcas sobre PYLONTECH en diferentes jurisdicciones y a efecto de sus Derechos Previos: Registro marcario ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con número 1573975 con fecha de registro 10 de julio de 2020 designando, entre otros, la Unión Europea, y del registro marcario ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con número 1149396 con fecha de registro 11 de diciembre de 2012, designando, entre otros la Unión Europea.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 9 de febrero de 2021 y lo tiene puesto a la venta en el sitio web al que redirige y en el que se muestra el logo del Demandante. También se reproduce en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa el mensaje "Distribuidor especialista en Fotovoltaica" seguido de unos datos de contacto y una dirección de correo electrónico que parece guardar relación con el Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alega el Demandante que el nombre de dominio en disputa contiene la marca PYLONTECH de su propiedad lo que puede generar confusión. A tal efecto señala que el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD) no debe tenerse en cuenta a efectos de este requisito.

Manifiesta el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido considera que los intentos del Demandado en la venta del nombre del dominio en disputa impiden reconocer a su favor tales derechos. Además, conforme a las búsquedas realizadas el Demandado carece de derechos marcarios sobre el término "pylontech" y, niega haber concedido autorización de cualquier tipo para el uso o registro del nombre de dominio en disputa. Y en todo caso, tampoco coincide el nombre de dominio en disputa con el nombre del Demandado.

Por lo que se refiere al tercer requisito, el Demandante considera que cuando se produjo el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado su marca PYLONTECH ya había tenido difusión en Europa por su participación en diversos eventos. Por ello, considera que el Demandado conocía o debería haber conocido el nombre comercial y la marca del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa. En este sentido destaca que el contenido de la página web a la que apunta el nombre de dominio en disputa es básicamente el mismo que el de la página web oficial del Demandante. Por lo tanto, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Y para concluir el Demandante sostiene que las circunstancias de esta disputa le llevan a considerar que el registro y uso del nombre de dominio en disputa tenían por objetivo primordial su venta, alquiler o cesión de cualquier otro modo al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado manifiesta que el Demandante no se encuentra presente en España al no existir empresa alguna con dicha denominación.

Al momento del registro del nombre de dominio en disputa el Demandante no disponía de una marca conocida en España y solamente vendía productos a través de algún pequeño distribuidor.

El Demandado niega valor a los resultados del motor de búsqueda ofrecidos por el Demandante según el cual todos ellos se referirían a él. Y por ello considera que las mismas tienen ánimo de engaño al referirse a la situación actual muy diferente de la existente al momento del registro en la que el Demandante no era conocido.

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 la 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (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 lo que lleva al Experto a realizar una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca PYLONTECH 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 habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca PYLONTECH en el nombre de dominio en disputa.

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, el Demandante ha logrado acreditar la titularidad de derechos marcarios anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado, ni tampoco lo identifica y no existen evidencias que permitan llegar a la conclusión de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que no consta marca alguna sobre el término “pylontech” a favor del Demandado según las búsquedas negativas realizadas por la Demandante en bases de datos para países de la Unión Europea. Tampoco el Demandado ha recibido autorización para el uso o registro del nombre de dominio en disputa a pesar de la utilización de la marca en el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que los nombres de dominio idénticos a una marca conllevan, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido la Sinopsis 3.0 elaborada por la OMPI sección 2.5.1 y, *Skyworks Solutions, Inc. c. ██████████* Caso OMPI No. [DES2022-0015](#).

Con todo, 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. Sin embargo, el Demandado se ha limitado a negar la actividad del Demandante en España y señalar el limitado acceso al mercado español del Demandante. Sin embargo, este argumento carece de entidad para reconocer al Demandado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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.

Constituye uno de los factores que afectan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe el conocimiento previo de la marca por el demandado al momento del registro. En el presente caso y en la balanza de las probabilidades el Experto considera que el Demandado conocía o debía conocer la marca PYLONTECH. A tal efecto, el anuncio de venta del nombre de dominio en disputa incluye la marca PYLONTECH de forma prominente lo que avalaría un conocimiento previo y que habría registrado el nombre de dominio en disputa por su identidad del con dicha marca. Por otro lado, el Experto nota la referencia “Distribuidor especialista en Fotovoltaica” seguido de unos datos de contacto que fácilmente llevan a considerar que los datos de contacto son los de dicho distribuidor especialista en fotovoltaica, y que junto con el despliegue en el logo del Demandante llevarían a confusión en cuanto al origen relación o asociación del nombre de dominio en disputa con el Demandante. Además, de dedicarse ambas partes al mismo sector, o en un sentido amplio al sector energético, podrían reputarse competidoras en los términos que expresa la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.3 según el cual “...los expertos han utilizado la noción de un ‘competidor’ más allá del concepto de un competidor comercial para incluir también el concepto de ‘una persona que actúa en oposición a otra’ por algún medio de ganancia comercial, directa o no”. Por ello, dedicándose ambas partes al sector de las energías renovables debemos reputarles competidores y por ello el Demandado debió haber tenido conocimiento de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Y, finalmente, las propias manifestaciones del Demandado abocan a concluir un conocimiento previo de PYLONTECH cuando declara que al momento de registro del nombre de dominio en disputa la Demandante “solo vendía algo a través de algún pequeño distribuidor”.

De lo anterior se deduce que aplica igualmente el supuesto descrito en el artículo 2 del Reglamento para reputar de mala fe el registro de un nombre de dominio: “El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad de un competidor.”

El Experto quiere señalar en cualquier caso que aun cuando el Demandado no se dedicara al mismo sector que el Demandante, ello no impediría la conclusión de mala fe en el presente procedimiento, conclusión que se alcanza a la vista de la identidad con la marca de la Demandante, y de la reproducción del logo de la misma en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello debe reputarse el registro y el uso del nombre de dominio en disputa como de mala fe y por ello, 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 <pylontech.es> sea transferido al Demandante.

A black rectangular redaction box covering the signature of the expert.

Fecha: 7 de noviembre de 2023