DECISIÓN DEL EXPERTO

SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD. c. NOVOLOGIC
CASO No. DES2023-0022

1. Las Partes

La Demandante es SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., China, representada por Chofn Intellectual Property (Chofn IP), China.

La Demandada es Novologic, S.L., España, representada por Marca Claramonte Abogados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <solax.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de agosto de 2023. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de agosto de 2023, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandada es quien 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 y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de agosto de 2023.

El Centro nombró a [redacted] como Experta el día 4 de septiembre de 2023, 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 empresa china, establecida en el año 2012, que opera en el sector de la energía fotovoltaica, dedicada al desarrollo, producción y venta de equipos de energía solar para aplicaciones solares residenciales, comerciales e industriales, incluidos inversores de sistemas solares fotovoltaicos (FV) estándar, inversores híbridos para sistemas con almacenamiento, así como baterías y armarios para baterías. La Demandante opera a nivel internacional exportando sus productos a más de 120 países, cuenta con oficinas en Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Australia y Estados Unidos, así como diversos almacenes, centros de servicio posventa y una amplia red de distribuidores en numerosos países incluida España, donde cuenta con distribuidores en varias ciudades (Madrid, Barcelona, Segovia, Vigo y Valencia). La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga en Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante "www.solaxpower.com".

La Demandante opera bajo las marcas SOLAX POWER y X SOLAX POWER, que ha registrado en diversas jurisdicciones, incluida la Unión Europea, mediante la Marca de la Unión Europea No. 012166476, X SOLAX POWER, figurativa, registrada el 4 de febrero de 2014, en la clase 9, (en adelante "la marca SOLAX POWER").

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 6 de diciembre de 2017, y se encuentra redireccionado a la página web "www.rebacas.com", que incluye en la parte derecha de su encabezamiento el término "REBACAS". Esta página se encuentra redactada en español y permite la compra online de diversos productos relacionados con instalaciones fotovoltaicas (kits, baterías, paneles e inversores solares, estructuras de paneles solares, reguladores de carga, baterías de vehículos, etc.). Entre los productos que se ofrecen se encuentran baterías e inversores de la marca SOLAX POWER. Esta página incluye un blog de noticias relacionadas con el sector fotovoltaico, con comparativas de productos y noticias informativas ("Las 5 Mejores Baterías de Litio Solares", "kits solares con batería de litio asequibles", "Cómo saber la carga de una batería?", "Elegir un kit solar de aislada. Lo que nadie te cuenta", etc.), y diversas noticias relacionadas con los productos de una marca propia del titular de la página, la marca CYNETIC ("Cómo se fabrican las baterias cynetic?", "Nuevos reguladores mppt cynetic", "BATERIAS DE LITIO CYNETIC PARA ENERGIA SOLAR Y CARAVANAS", etc.). En algunas de estas noticias se alude a productos de la marca SOLAX POWER. Se indica como titular de esta página a la empresa REBACAS, S.L., incluyendo su dirección y datos de contacto, y en la sección titulada "Quienes Somos", se indica:

"Rebacas lo componen un grupo de ingenieros y de técnicos especialistas en el campo de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento. La empresa está orientada a la venta, instalación y distribución de material fotovoltáico y especializada en baterías de plomo ácido, gel y litio. Disponemos de dos almacenes logísticos en Castellón con un amplio stock permanente de kits solares, baterías, paneles solares, reguladores de carga, inversores... trabajando siempre con las principales marcas de material fotovoltaico. Somos partners de […] Solax,[…]etc."[1]

Hemos desarrollado nuestra propia línea de productos con la denominación cynetic que han sido previamente probados en nuestro laboratorio y sometidos a estrictas pruebas de funcionamiento. […]"

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

[1] Se indican también otras marcas dentro del sector de la energía fotovoltaica.

La Demandante sostiene que concurren en el presente procedimiento los requisitos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor:

- el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca SOLAX POWER, ya que incluye el elemento identificador primordial de la misma;

- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, no ostenta ninguna marca española sobre la denominación “solax”, ni se encuentra autorizada para utilizar la marca de la Demandante; y

- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, ya que fue registrado mucho después de la solicitud y uso de la marca SOLAX POWER, cuando ésta ya había adquirido un nivel de popularidad elevado a nivel mundial y en España. La marca SOLAX POWER goza de amplia notoriedad a nivel internacional dentro de su sector, ha obtenido diversos reconocimientos y participado en ferias internacionales, en numerosos países, incluida España (desde 2017). La Demandada es competidora de la Demandante dentro del mismo sector y el contenido de la página web a la que punta el nombre de dominio en disputa demuestra que conocía a la Demandante y su marca cuando registró el nombre de dominio en disputa, apuntando a estas marcas de mala fe, para utilizarlo en un intento intencionado de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, por la confusión generada con la Demandante y su marca.

B. Demandada

La Demandada se opone a la pretensión de la Demandante, alegando que, si bien es cierta la trayectoria empresarial de la Demandante relatada en la Demanda, su expansión en España comenzó en el año 2017. La Demandada adquirió legítimamente y de buena fe el nombre de dominio en disputa conforme al principio *first come first serve.*

La Demandada es una empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos, diseño web, mantenimiento informático, reparación de equipos informáticos, posicionamiento web, marketing digital, etc., y en el registro del nombre de dominio en disputa actuó como intermediario para un cliente, REBACAS, S.L., que solicitó el diseño de una página web con un nombre de dominio que hiciera referencia a la energía solar. La Demandada realizó varias búsquedas sobre posibles nombres de dominio disponibles, siendo el nombre de dominio en disputa el registrado de buena fe pues se encontraba libre.

La página web de este cliente todavía no ha podido ser desarrollada ya que todavía no ha recibido las instrucciones oportunas para ello de su cliente. Ese es el motivo por el cual el nombre de dominio en disputa redirige a la página web “www.rebacas.com” y la Demandada figura como su titular, ya que acordó con su cliente que el nombre de dominio en disputa pasaría a ser propiedad de REBACAS S.L. cuando la página web relativa al mismo estuviese finalizada.

No concurren los requisitos exigidos por el Reglamento para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante. La Demandante ha actuado de mala fe. Ha esperado tres años para presentar la Demanda y no ha contactado antes de su presentación con la Demandada ni con REBACAS, S.L., cuando “una negociación privada entre las partes podría haber evitado tener que acudir a esta vía”.

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, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, 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 UDRP 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de una marca de la Unión Europea, figurativa, que contiene la denominación X SOLAX POWER, unida a una representación gráfica concreta. La Experta ha comprobado que esta marca está vigente, por lo que considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca X SOLAR POWER.

El primer elemento o requisito del Reglamento funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito. El nombre de dominio en disputa incorpora el elemento más relevante de la marca de la Demandante, el término "solax", de forma íntegra e idéntica, añadiendo, únicamente, el código de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es", que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante a los efectos del Reglamento, estimando, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, indicando que no se encuentra autorizado para el uso de la marca SOLAX POWER, ni es distribuidor autorizado de la Demandante, sino que no existe relación alguna entre las Partes. De forma que corresponde a la Demandada demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Tanto en la Política UDRP como en el Reglamento, el estándar de prueba aplicable en el análisis de las alegaciones y evidencias aportadas por las Partes, es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando la Experta preparada 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.

La Demandada ha contestado a la Demanda, señalando que adquirió el nombre de dominio en disputa de forma legítima, dado que el mismo se encontraba libre, con arreglo al principio *first come first serve*, en el marco de un encargo efectuado por un cliente, para realizar una página web relacionada con energía solar, si bien esta página todavía no ha sido realizada porque se encuentra pendiente de recibir instrucciones al respecto de su cliente. Por ese motivo el nombre de dominio en disputa apunta a la página web de ese cliente y se encuentra inscrito a nombre de la Demandada.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa fue registrado hace casi 6 años (en diciembre de 2017), sin que la Demandada haya presentado una justificación plausible de porque, durante todo ese tiempo, su cliente no ha dado instrucciones para que se proceda a la materialización del proyecto alegado de realizar una página web específica relativa al nombre de dominio en disputa.

La Experta nota también que la Demandada no ha alegado ni acreditado que se haya efectuado durante este tiempo (de casi 6 años), ningún tipo de preparativo en relación a la alegada página web, como, por ejemplo, la realización de diversas versiones de diseño, facturas de diseñadores, etc. Véase en este sentido la sección 2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta nota asimismo que la explicación dada por la Demandada no justifica que, al no poder, según sus alegaciones, realizar el referido proyecto, se utilice el nombre de dominio en disputa para redirigir el tráfico de Internet a la página web de una empresa competidora de la Demandante dentro de su mismo sector, redireccionando el nombre de dominio en disputa a la página web “www.rebacas.com”.

La Experta observa que ni la denominación social de la Demandada ni la denominación social de su cliente (REBACAS, S.L.) guarda ninguna relación con el nombre de dominio en disputa, no siendo posible considerar que los mismos sean comúnmente conocidos por el término “solax”. Tampoco ha alegado la Demandada que, ni su empresa ni su cliente, sean titulares de ningún derecho de propiedad industrial sobre el término “solax”.

La Experta observa también que no se ha alegado ni acreditado por la Demandada nada en cuanto a su posible relación con la Demandante o la posible relación de su cliente, REBACAS, S.L., con la Demandante. De modo que la Experta considera que los mismos no se encuentran relacionados, ni autorizados para el uso de la marca SOLAX POWER, con arreglo a las alegaciones no refutadas de la Demandante, no pareciendo ser cierta la indicación contenida en la página web a la que apunta en nombre de dominio en disputa, relativa al carácter de “partner de SOLAX” de la empresa titular de esta página.

La Experta nota también que no se efectúa a través del nombre de dominio en disputa una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el mismo se encuentra redireccionado a la página web de un tercero competidor de la Demandante que promociona y comercializa, junto a diversos productos de la marca SOLAX POWER de la Demandante, otros productos de marcas de terceros competidores, así como productos de una marca propia (CYNETIC). Todo ello sin indicar su falta de relación con la Demandante, señalando (de forma que no ha sido acreditada) que se es “partner de SOLAX”. Estas circunstancias impiden considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de buena fe, ya que, incluso si la empresa titular de la esta página (REBACAS, S.L.) fuera, en verdad, *partner* o distribuidor de la Demandante, debería cumplir ciertos requisitos para que el uso del nombre de dominio en disputa pudiera ser considerado como legítimo en el marco del Reglamento, el llamado “Oki Data test” establecido en la decisión del caso *Oki Data Americas, Inc. v.* [redacted] *Inc.,* Caso OMPI No. D2001-0903. Entre estos requisitos se incluye la indicación preminente y correcta de la relación con el titular de la marca, y el uso del nombre de dominio en disputa para promocionar y/o comercializar únicamente productos de la marca relevante. Véase en este sentido la sección 2.8. 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 la Demandada no ha aportado alegaciones y evidencias que justifiquen la existencia de derechos o intereses legítimos a su favor, no habiendo desvirtuando el caso *prima facie* presentado por la Demandante.

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”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado la extensa presencia de la Demandante y de su marca SOLAX POWER en Internet, de forma que cualquier búsqueda en Internet relativa al término “solax” revela a la Demandante y sus Derechos Previos.

Las evidencias aportadas por la Demandante sobre los premios obtenidos por sus productos, su participación en ferias internacionales del sector fotovoltaico y su uso continuado en el tiempo a nivel internacional, indican que la marca SOLAX POWER es notoria dentro de su sector a nivel internacional. No obstante, la Experta considera que las evidencias que obran en el expediente, no permiten concluir si esta

notoriedad existía, en España, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa en diciembre de 2017. En este sentido, la Experta nota, además, que la propia Demandante indica en la Demanda que su participación en ferias en España se produjo “desde 2017”, por lo que es posible, en un balance de probabilidades, que la marca SOLAX no fuera todavía notoria dentro de su sector en España en el año 2017.

La Experta nota que existe una similitud entre el término “solax” y el término incluido en el diccionario español “solar”, que es precisamente el ámbito en el que la Demandada recibió el encargo de registrar un nombre de dominio, y que la Demandada no es una empresa especializada dentro del sector fotovoltaico, sino que realizó el registro del nombre de dominio en disputa por encargo de un tercero. Estas circunstancias plantean, a juicio de la Experta, dudas en cuanto a si se llevó a cabo de mala fe el registro del nombre de dominio en disputa. No obstante, a la vista de que el Reglamento exige registro o uso de mala fe, la Experta procederá a analizar el uso.

El uso del nombre de dominio en disputa, si presenta, a juicio de la Experta, las circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, que el mismo se ha efectuado de mala fe. Particularmente, destacables parecen las siguientes circunstancias: (i) el nombre de dominio en disputa no alberga página propia a pesar de haber trascurrido casi 6 años desde el registro del nombre de dominio en disputa, sino que apunta a la página de una tercera empresa competidora de la Demandante, dentro del mismo sector fotovoltaico; (ii) el contenido de la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa acredita el conocimiento por parte de su titular de la marca SOLAR POWER (conteniendo varias referencias a esta marca y vendiendo productos de la misma); (iii) la empresa titular de esta página se anuncia como “partner de SOLAX”, si bien no se ha alegado ni acreditado nada en este sentido; (iv) en esta página se venden productos de terceras empresas competidoras de la Demandante, así como productos de marca propia de la empresa titular de la página; y (v) no se ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos que justifiquen tal actuación, como hemos analizado en el punto anterior.

La Demandada no puede negar su responsabilidad por el uso que se hace del nombre de dominio en disputa, ni por el contenido de la página web a la que el mismo se encuentra redireccionado, como han reiterado numerosas decisiones en el marco del Reglamento y de la Política UDRP.

Por estos motivos, la Experta concluye, en un balance de probabilidades, que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe apuntando a la Demandante y a su marca SOLAX POWER, con fines comerciales, generando confusión o asociación con la Demandante y su marca, para incrementar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, y perturbando el negocio de la Demandante. Esta actuación, constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

D. Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio en Disputa

La Demandada alega que la Demandante ha obrado de mala fe, por haber esperado largo tiempo para la presentación de la Demandada y no contactar, antes de su presentación, con la Demandada o con su cliente (REBACAS, S.L.), para buscar una solución amistosa.

Reiteradas decisiones en el marco del Reglamento y de la Política UDRP han precisado que la mera demora entre el registro de un nombre de dominio y la presentación de una demanda, no impide a un demandante presentar el caso ni potencialmente tener éxito en su pretensión. Véase en este sentido la sección 4.17 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Tampoco constituye una circunstancia que pueda ser valorada como indicativa de la mala fe, la falta de comunicación previa a la Demanda. El Reglamento no exige tal comunicación previa, para poder calificar la conducta de la Demandada como mala fe. Como orientación de posibles circunstancias que pueden ser

consideradas como indicativas de mala fe del demandante en los procedimientos interpuestos en base al Reglamento o a la Política UDRP, puede consultarse la sección 4.16 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta considera, por tanto, que la Demandante ha obrado de buena fe.

7. Decisión

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

[redacted]

Fecha: 8 de septiembre de 2023