

## **DECISIÓN DE LA EXPERTA**

HDR Global Trading Limited c. Zhao Ke  
Caso No. DES2022-0019

### **1. Las Partes**

La demandante es HDR Global Trading Limited, Seychelles (la “Demandante”), representada por Snell & Wilmer, LLP, Estados Unidos de América.

El demandado es Zhao Ke, China (el “Demandado”).

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bitmex.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es KEY-SYSTEMS.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de agosto de 2022. El mismo día 9 de agosto de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 10 de agosto de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando el bloqueo del Nombre de Dominio y que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativos, técnicos 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 el 26 de agosto de 2022, dando comienzo el procedimiento. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de septiembre de 2022. El Demandado no ha contestado a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y la ausencia de contestación a la Demanda el 26 de septiembre de 2022.


El Centro nombró a Pina-Sánchez, Carolina como Experta el día 6 de octubre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

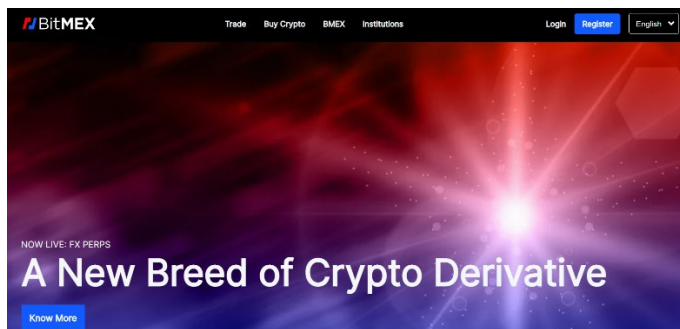
#### 4. Antecedentes de Hecho

De conformidad con la información facilitada, la Demandante es una compañía constituida en las Seychelles en el año 2014, centrándose su actividad en la explotación de una plataforma de comercio virtual de criptomonedas y otros activos, tales como bitcoins, tokens digitales o monedas virtuales y digitalizadas identificada mediante el signo “BITMEX”.

La Demandante afirma que es la propietaria de HDR SG PTE. Ltd., una filial constituida en Singapur (la “Filial”). La Demandante ha acreditado que la Filial es la titular del registro de las siguientes marcas (Anexos 3 a 6):

- Marca internacional 1514704 , registrada para las Clases 9 y 36, con fecha de registro 10 de octubre de 2019 y que designa, entre otros países, España. Esta Experta ha verificado que la referida marca se encuentra registrada en España y en vigor y que su registro no fue objetado de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas.<sup>1</sup>
- Marca internacional 1514575 , registrada para las Clases 9 y 36, con fecha de registro 11 de octubre de 2019 y que designa, entre otros países, España. Esta Experta ha verificado que la referida marca se encuentra registrada en España y en vigor y que su registro no fue objetado de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Marca de la Unión Europea 16462327 “BITMEX”, registrada para la Clase 36, con fecha de registro 11 de agosto de 2017. Esta Experta ha verificado que, actualmente, dicho registro se encuentra pendiente de resolución de una solicitud de cancelación por falta de uso presentada por Marcandita SL.

Colectivamente, las marcas arriba mencionadas se denominarán, en adelante, “Marcas BITMEX”. Esta Experta ha confirmado que el signo  es utilizado en el nombre de dominio <bitmex.com>, tal y como se reproduce a continuación:



Además, la Demandante afirma que es titular de numerosos nombres de dominio que reproducen el signo “bitmex” (Anexo 9). A modo ilustrativo, se destaca el nombre de dominio <bitmex.com> (el “Nombre de Dominio BITMEX”), que fue registrado el 27 de agosto de 2003.

El Demandado responde al nombre de Zhao Ke, siendo el Agente Registrador la entidad Key-Systems. El Nombre de Dominio fue registrado el 1 de julio de 2021, por tanto, con posterioridad a la fecha de registro de las Marcas BITMEX, y dirigía a una página web conteniendo enlaces del tipo pago por clic (también conocidos como “PPC”).

Además, según consta en la Demanda (Anexo 20) y esta Experta ha podido confirmar con la información pública disponible, en la actualidad, el Nombre de Dominio dirige a una página de estacionamiento que lo ofrece a la venta por USD 8.500.

---

<sup>1</sup> La Experta haciendo uso de sus facultades generales articuladas *inter alia* en el artículo 18 del Reglamento, ha realizado diversas consultas en bases de datos públicas de marcas, así como en Internet donde ha consultado la página web oficial de la Demandante y ha visitado el Nombre de Dominio.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

En primer lugar, la Demandante manifiesta que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega ostentar Derechos Previos debido a:

- i. la total identidad entre las Marcas BITMEX y el Nombre de Dominio; y
- ii. la irrelevancia que el sufijo de nombres de dominio correspondiente a códigos de países (“ccTLD” por sus siglas en inglés) (“.es”) tiene a efectos de determinar la identidad o similitud entre las Marcas BITMEX y el Nombre de Dominio;

En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

- i. el Demandado no está patrocinado ni avalado por el Demandante;
- ii. la Demandante tampoco ha autorizado ni concedido licencia alguna al Demandado que legitime el uso de las Marcas BITMEX;
- iii. el Demandado no utiliza el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o para un uso legítimo, en tanto en cuanto este dirige a una página web que ofrece el Nombre de Dominio a la venta; y
- iv. el Demandante no es conocido por el Nombre de Dominio.

Por último, la Demandante entiende que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado se realiza de mala fe ya que:

- i. el Demandado tenía conocimiento de las Marcas BITMEX al momento del registro del Nombre de Dominio;
- ii. el registro del Nombre de Dominio tenía como finalidad inducir a confusión a los consumidores sobre la procedencia y titularidad del Nombre de Dominio, así como la capitalización de ésta al redirigir a una página de estacionamiento que lo ofrece a la venta a un precio muy superior al original; y,
- iii. el Demandante no ha respondido al requerimiento enviado por la Demandante.

### B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

A la luz de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega ser titular de Derechos Previos; (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en

materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), considerando las similitudes de la UDRP con el Reglamento aplicable en este caso. Por ello, la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A continuación, procedemos a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de “Derechos Previos” previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante es titular, entre otros, de los Derechos Previos que se derivan de los siguientes registros marcarios (Anexos 3 a 6) y que tienen efectos en España:

- Marca internacional 1514704  BitMEX, registrada para las clases 9 y 36, con fecha de solicitud 8 de octubre de 2019 y que designa, entre otros países, España.
- Marca internacional 1514575  BitMEX, registrada para las clases 9 y 36, con fecha de solicitud 8 de octubre de 2019 y que designa, entre otros países, España.
- Marca de la Unión Europea 16462327 “BITMEX”, registrada para la clase 36, con fecha de solicitud 14 de marzo de 2017. La Experta nota que, si bien dicho registro se encuentra pendiente de resolución de una solicitud de cancelación por falta de uso presentada por Marcandita SL, al momento de emitir la presente decisión dicho registro se encuentra activo.

Por consiguiente, procede valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

La marca de la Unión Europea es denominativa y su registro consiste, íntegramente, en el vocable “BITMEX”. Por otro lado, las marcas figurativas registradas en España incorporan un pequeño diseño de distintos colores (*i.e.*, verde y azul y rojo y azul) y un gráfico con la denominación “BITMEX”, la cual constituye el elemento principal del signo protegido. Los elementos gráficos de una marca no son susceptibles de representación en un nombre de dominio, por lo que no pueden tomarse en consideración en aras de realizar una comparativa entre los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de dominio (*vid.* Sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Siendo así, la presencia de elementos figurativos en las marcas de la Demandante no afecta al análisis de la identidad o similitud (*vid.* *Flex Equipos de Descaso, S.A. c. Francisca Otero*, Caso OMPI No. [D2017-1513](#); *Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos c. Interarea Servicios Ofimáticos, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2018-0049](#); y *Hearst Magazines, Inc. c. Motorpress Ibérica, S.A.U.*, Caso OMPI No. [DES2019-0029](#)).

A la luz de lo anterior, existe una identidad entre las Marcas BITMEX que constituyen los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de Dominio, puesto que este reproduce en su totalidad el elemento denominativo BITMEX de la marca de la Demandante. En casos similares, se ha reconocido que la reproducción del elemento denominativo de las marcas titularidad del demandante conlleva la identidad entre los Derechos Previos y el nombre de dominio en disputa (*vid.* *HDN Development Corporation, Krispy Kreme Doughnut Corporation c. Naresh Hiro Daryani*, Caso OMPI No. [DES2011-0041](#); y *Wenger S.A. c. The Biz Point*, Caso OMPI No. [DES2018-0027](#)).

Además, tal y como señala la Demandante, el ccTLD “.es” es irrelevante a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión (*vid. Skyscanner Limited c. Lucia Paula Idabour*, Caso OMPI No. [DES2020-0020](#); *Skyscanner Limited c. Vanmala Bansode*, Caso OMPI No. [DES2020-0051](#); *Skyscanner Limited c. Liang Peng*, Caso OMPI No. [DES2020-0049](#); *Automobiles Peugeot c. Wang Liqun*, Caso OMPI No. [DES2018-0002](#); *Etude Corporation c. Miguel Ángel Grandia Ruiz*, Caso OMPI No. [DES2018-0020](#) y *Rollerblade Inc. c. Chris McCrady*, Caso OMPI No. [D2000-0429](#)). Por ello, no se tiene en cuenta a efectos de la valoración del primer elemento la partícula correspondiente al ccTLD “.es”.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas BITMEX, sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.

## **B. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio**

En el caso que nos ocupa, la Demandante aporta pruebas – las cuales no han sido rebatidas por el Demandado – que, *prima facie*, y a juicio de esta Experta determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio por parte del Demandado.

Le corresponde a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, se trata de una prueba en negativo muy difícil de satisfacer. Por ello, es reiterada la jurisprudencia que afirma que el demandante, con los medios de prueba a su alcance, debe aportar indicios que, *prima facie*, permitan deducir que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. A continuación, correspondería al demandado refutar la prueba aportada en la demanda. En este sentido, véanse resoluciones anteriores como *Mölnlycke Health Care AC c. Alejandro Chillón*, Caso OMPI No. [D2020-1326](#); *Ford Motor Company c. Gabriel Guzmán Sánchez, Hosting Titan, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [D2020-1510](#); y *Perfetti Van Melle S.p.A c. Maxi Limeres Rodríguez*, Caso OMPI No. [DES2008-0032](#).

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que las alegaciones y prueba aportada por la Demandante no han sido refutadas. La falta de oposición al caso *prima facie* construido por la parte actora se ha estimado en resoluciones anteriores como un indicio sólido de la falta de derechos e intereses legítimos del demandado (*vid. Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark – Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#)). Es decir, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, la ausencia de derechos e intereses legítimos sí puede constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. Por ello, la ausencia de contestación a la Demanda permite concluir que el Demandado no ha aportado pruebas para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Además, en el caso que nos ocupa, la Demandante afirma que el Demandado no cuenta con autorización o licencia alguna que le permita el uso de las Marcas BITMEX en el Nombre de Dominio. Esta Experta considera que es prueba de ello el requerimiento enviado al Demandado con fecha 29 de marzo de 2022 (Anexo 19). El Demandado tampoco contestó a dicho requerimiento.

A continuación, procedemos a analizar si la Demandante ha acreditado *prima facie* el segundo elemento.

En primer lugar, no puede apreciarse que el Demandado haga un uso legítimo del Nombre de Dominio en relación con una oferta de productos y servicios realizada de buena fe. Cuando la Demandante accedió en febrero de 2022 a la página web alojada en el Nombre de Dominio, encontró un conjunto de anuncios de páginas web de terceros y un enlace a una oferta de pago para la compra del Nombre de Dominio (Anexo 17). Tras ponerse en contacto con el Demandado, este le ofreció distintos precios para su adquisición (Anexo 18). Después, la página web alojada en el Nombre de Dominio se modificó para albergar únicamente una oferta para la compra del mismo (Anexo 20) que, según ha podido verificar esta Experta, se mantiene actualmente al redirigir el Nombre de Dominio al dominio <sedo.com>, reproduciéndose a continuación captura de pantalla obtenida:



El dominio  
**bitmex.es**  
se encuentra a la venta!

Compra ahora por \$590 USD  
o su mejor oferta

Gran interés del comprador  
60 de usuarios se interesaron en este dominio en los últimos 30 días

Nuestros expertos en nombres de dominios le asistirán en el proceso de compra de este dominio.  
+49-221-34030230  
brokerage@aerfo.com

La utilización de un nombre de dominio en disputa, que fue registrado debido a su significación en relación con una marca de tercero, para ofrecerlo a la venta no puede ser considerado *per se* como un uso en relación con una oferta de productos y servicios de buena fe, por lo que no acredita ningún tipo de interés legítimo sobre el Nombre de Dominio (*vid. Oscaro.com c. Juan Carlos Domínguez Costas, Infodoco Infraestructuras y Seguridad Informática, S.L.*, Caso OMPI No. [D2021-0743](#); *Fila Luxemburgo Sárl c. Wang Liqun*, Caso OMPI No. [DES2019-0036](#); y *Compagnie Gervais Danone, S.A. c. José Gregorio Hernández Quintero*, Caso OMPI No. [DES2009-0032](#)).

La Demandante afirma que el Demandado no es conocido por el vocablo “BITMEX”. El Demandado no ha respondido a la Demanda, por tanto no hay evidencias que permitan concluir que el Demandado sea conocido por el vocablo “BITMEX”, que reproduce íntegramente el Nombre de Dominio.

Finalmente, el Nombre de Dominio es idéntico al elemento denominativo de las Marcas BITMEX de la Demandante, por lo que la composición del Nombre de Dominio conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Demandante.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

### C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Por último, se debe valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

El Reglamento en su artículo 2 recoge, como pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando (i) el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; (ii) el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; (iii) el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; (iv) el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o (v) el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante ha acreditado que el Nombre de Dominio alojaba una página web con enlaces a otras páginas web lo que pone de manifiesto la finalidad del Demandado de atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro a usuarios mediante el uso de la denominación “BITMEX” (Anexo 17). Posteriormente, el Nombre de Dominio redirigía a una página web con un formulario de compra del Nombre de Dominio por precios muy superiores al coste de registro de un nombre de dominio (Anexos 18 y 20). Ambos supuestos son prueba de la mala fe del Demandado tanto en el registro como en el uso del Nombre de Dominio siendo este uno de los supuestos tradicionales recogidos en el Reglamento (*vid. Otelum, S.L. c. Julio Mateos*

*Martínez*, Caso OMPI No. [D2012-0054](#); y *Opus One Winery LLC c. Domraider*, Caso OMPI No. [DES2020-0043](#))

Adicionalmente, la Demandante ha probado, *prima facie*, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, mientras que este no se ha opuesto en ninguna de las ocasiones que ha tenido. Esta Experta lo considera como un indicio adicional que apoya en las circunstancias de este procedimiento la conclusión de mala fe, tal y como se ha apreciado en otras decisiones (*vid. Profectus BioSciences, Inc c. Dave Ashley d/b/a NetXMatrix*, Caso OMPI No. [D2014-1173](#); *Glaxo Group Limited c. Análisis y Desarrollo de Aplicaciones In*, Caso OMPI No. [D2008-1855](#); *Mattel, Inc., Mattel España, S.A. c. Glaciar State, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0040](#); y *Pernod Ricard, S.A. c. Antje Schulz*, Caso OMPI No. [DES2018-0050](#)).

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandado en el registro o en el uso del Nombre de Dominio.

## **7. Decisión**

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

**Carolina Pina-Sánchez**

Experta

Fecha: 21 de octubre de 2022