

DECISIÓN DEL EXPERTO

Zendure Usa Inc. C. H.C
Caso No. DES2024-0019

1. Las Partes

La Demandante es Zendure USA Inc., Estados Unidos de América, representada por Chofn Intellectual Property (Chofn IP), China.

El Demandado es H.C, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es 1API. El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de mayo de 2024. El 13 de mayo de 2024, 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 mayo de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 21 de mayo de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 27 de mayo de 2024. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de mayo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de junio de 2024. 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 19 de junio de 2024.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 21 de junio de 2024, 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 titular de la marca de la Unión Europea nº 014863261 ZENDURE, solicitada el 1 de diciembre de 2015 y concedida el 6 de junio de 2016 para productos de las clases 9, 14 y 28.

El nombre de dominio en disputa <zendure.es> fue registrado el 25 de abril de 2022 y aparentemente no aloja ninguna página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante, Zendure USA Inc. fue fundada en 2013 y se dedica a la fabricación de dispositivos de carga portátiles, incluyendo fuentes de alimentación móviles, cargadores, cables de datos y otros productos.
- La Demandante es titular de diversos registros de marca ZENDURE, entre los cuales invoca la marca de la Unión Europea mencionado.
- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación "Zendure". La Demandante nunca ha autorizado, permitido o licenciado al Demandado para que pueda utilizar o registrar como nombre de dominio sus marcas ni tampoco el Demandado es conocida por esa denominación, que fue creada por la Demandante.
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. Antes del registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante ya operaba de forma notoria bajo la marca ZENDURE en varios países de la Unión Europea.
- El Demandado es chino, está ubicado en Guangzhou y se encuentra en la misma ciudad que la filial china de la Demandante.
- La marca ZENDURE ha adquirido un alto grado de distintividad a través de su uso extensivo, y no se corresponde con ningún término genérico o preexistente, es poco probable que el Demandado haya elegido registrar el nombre de dominio en disputa por mera casualidad.
- El nombre de dominio en disputa no ha sido puesto en uso y puede generar confusión con las marcas de la Demandante.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa 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. c. 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. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#); así como 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca ZENDURE.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca, sin más añadidos ni diferencias.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

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 notoria presencia en el mercado de la marca ZENDURE de la Demandante, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.
- 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 y la denominación no parece tener ningún significado ni uso que pudiera justificar su adopción como nombre de dominio.

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

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, que ha acreditado claramente su notoria presencia en el mercado, particularmente en Internet. No parece que pueda existir cabalmente una explicación plausible para un posible registro legítimo por el Demandado de un nombre de dominio que el consumidor medio asociará inmediatamente con la Demandante.

En efecto, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca de la Demandante, bajo la cual viene operando en el mercado, con presencia relevante en Internet. De acuerdo con los usos del mercado, cualquier consumidor español esperaría cabalmente que el nombre de dominio <zendure.es> alojara la página web oficial de la Demandante, por lo que la identidad marca / nombre de dominio en disputa implica un evidente riesgo de suplantación.

En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no parece alojar ningún sitio web activo a pesar de los años transcurridos desde su registro. Sin embargo, los expertos han considerado que la falta de uso de un nombre de dominio no impediría una conclusión de mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. Entre los factores que se han considerado pertinentes a la hora de aplicar la doctrina de la titularidad pasiva figuran los siguientes (i) el grado de distintividad o notoriedad de la marca del demandante; (ii) el hecho de que el demandado no haya presentado una respuesta o no haya aportado ninguna prueba del uso de buena fe real o previsto; (iii) el hecho de que el demandado haya ocultado su identidad o haya utilizado datos de contacto falsos (lo que se señala como un incumplimiento de su contrato de registro); y (iv) la inverosimilitud de cualquier uso de buena fe que pueda hacerse del nombre de dominio (ver sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En este caso, la denominación ZENDURE identifica de forma notoria a la Demandante en su actividad empresarial y todo indica que el Demandado no puede acreditar derechos o intereses legítimos sobre la denominación. Además, el Demandado parece estar domiciliado en la misma ciudad que la filial china de la Demandante, lo que puede conllevar un especial conocimiento de la Demandante y/o su marca y constituir otro indicio de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto considera que concurre igualmente la tercera circunstancia prevista en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 1 julio 2024