

DECISIÓN DEL EXPERTO

Hoymiles Power Electronics Inc. v. KRD Global Group Sp. z o.o.

Caso No. DES2022-0028

1. Las Partes

La Demandante es Hoymiles Power Electronics Inc., China, representada por Beijing Chofn Intellectual Property Agency Co. Ltd, China.

La Demandada es KRD Global Group Sp. z o.o., con domicilio en Polonia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio 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 octubre de 2022. El 14 de octubre de 2022, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de octubre de 2022, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. No obstante, el Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 27 de octubre de 2022, requiriendo aclaración sobre el recurso solicitado. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 8 de noviembre de 2022.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplan 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 9 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 12 de diciembre de 2022, 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 fundada en 2012, que opera en el sector de los micro inversores y otros dispositivos electrónicos para inversores fotovoltaicos, como soluciones MLPE (por sus siglas en inglés "Module Level Power Electronics") y accesorios relacionados. La Demandante distribuye sus productos a nivel internacional en América, Europa y Asia, cuenta con más de 500 empleados, un equipo técnico cualificado, así como una red de distribuidores y servicios técnicos a nivel internacional.

La Demandante es titular de varias marcas relativas a la denominación "hoymiles", con las que opera en el mercado, incluyendo la Marca Internacional No. 1459177, HOYMILES, figurativa, registrada el 10 de diciembre de 2018, en la clase 9, que designa, entre otras jurisdicciones, a España; y la Marca de la Unión Europea No. 017955406, HOYMILES, figurativa, registrada el 12 de enero de 2019, en clase 9, (colectivamente la "marca HOYMILES").

La Demandante aloja su página web corporativa en el nombre de dominio <hoymiles.com> (registrado el 20 de junio de 2014). En esta página web la Demandante promociona sus productos, así como sus servicios de instalación y mantenimiento relativos a los mismos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de julio de 2019 y, actualmente, se encuentra aparentemente inactivo, dando lugar a un mensaje en idioma inglés que indica que se encuentra prohibido el acceso a su contenido ("Forbidden. You don't have permission to access this resource").

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en el Demanda:

La marca HOYMILES es reputada dentro de su sector. La Demandante participa en varias exposiciones dentro de su sector en el extranjero, sus productos han sido reconocidos por su destacada eficiencia con amplia cobertura mediática dentro del sector fotovoltaico y, en la actualidad, más de 10.000 instalaciones comerciales y residenciales en tejados al año, utilizan sus productos. Todos los resultados de búsqueda para el término "hoymiles" en cualquier motor de búsqueda en Internet apuntan a la Demandante y su marca.

El nombre de dominio en disputa incorpora la marca HOYMILES y es idéntico a la misma, generando confusión.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada no es conocida comúnmente por los términos en que consiste el nombre de dominio en disputa, en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") no figura que la Demandada sea titular de ninguna marca relativa a la denominación "hoymiles" y la Demandada no es distribuidora de la Demandante ni se encuentra autorizada para utilizar la marca HOYMILES.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Antes del registro del nombre de dominio en disputa, la marca HOYMILES ya había adquirido reconocimiento mundial, y las Partes operan dentro del mismo sector solar fotovoltaico siendo competidores comerciales en Polonia. La Demandante ya exportaba productos a España cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado (se aporta como acreditación de esta circunstancia una declaración aduanera china de exportación). Todo indica que la

Demandada conocía la existencia de la marca del Demandante y procedió al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, con la intención de perturbar la actividad de un competidor, al impedir el registro del nombre de dominio para el mercado español relativo a su marca HOYMILES. La falta de uso del nombre de dominio en disputa desde su registro, no impide que se constate la mala fe de la Demandada, ya que “registrar un nombre de dominio y no utilizarlo” es en sí mismo un “uso pasivo”, cuyo efecto inmediato es impedir que la Demandante lo utilice, perturbando sus actividades comerciales. En la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide la declaración de mala fe bajo la doctrina de la tenencia pasiva o “passive holding”.

La Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada sostiene en su Contestación a la Demandada:

Las Partes se encuentran ligadas por un contrato verbal de distribución en exclusiva para el mercado español, que se ha mantenido durante varios años, desde 2018, a través, primero, de la empresa DPSUN LIMITED, y tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, a través de la empresa española AUTOCONSUMO-SOLA, S.L.,¹ con una operativa regular, que acreditan las diversas facturas y correspondencia mantenida entre las Partes que se aportan (incluyendo un por correo electrónico remitido, entre otras, a una dirección de correo electrónico de la Demandada configurada sobre el nombre de dominio en disputa).

La Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, en virtud del mencionado contrato verbal de distribución. Si bien, el día 18 de febrero de 2022, la Demandante solicitó la cesión del nombre de dominio en disputa, de forma unilateral, alegando un cambio interno en su estrategia de marketing y su sistema de páginas web (se aporta copia del intercambio de emails entre las Partes en relación a este punto).

El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado de buena fe. La Demanda omite por error o por mala fe la relación existente entre las Partes. La cooperación entre las Partes y la promoción de los productos de la Demandante por parte de la Demandada en el mercado español ya existía desde 2018, antes del registro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa fue registrado tras una reunión entre los entonces máximos representantes de las Partes, en el marco de una estrategia de acciones comerciales conjuntas (se aporta una fotografía de esta reunión mantenida en una feria del sector fotovoltaico). Si bien la Demandante informó posteriormente a la Demandada, como parte de su red de distribuidores, de un cambio en su dirección (se aporta copia de esta comunicación). Es falso que las Partes sean competidoras comerciales, así como que la Demandante ya exportase al territorio español, cuando se registró el nombre de dominio en disputa. Se trataba de un nuevo mercado para ellos, solo habían enviado algunas muestras en correspondencia a un pedido de muestras realizado por la Demandada el 13 de diciembre de 2018, tras haberse iniciado las negociaciones entre las Partes. Tampoco es cierto que el nombre de dominio en disputa no se haya utilizado nunca. Fue utilizado, diseñando conjuntamente entre las Partes y contratado conjuntamente a una empresa de diseño web para la creación de su página web. Se aportan diversas evidencias de comunicaciones entre las Partes y con los diseñadores de la página web relativa al nombre de dominio en disputa.

La Demandada solicita que se rechace la pretensión solicitada por la Demandante.

¹ Las empresas DPSUN LIMITED y AUTOCONSUMO-SOLA, S.L., pertenecen, conforme a las alegaciones de la Demandada a su grupo empresarial.

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. La Experta quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y 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 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”](#)).

La Experta nota que, con arreglo a lo alegado por la Demandada, las evidencias aportadas por la misma acreditan la posible existencia de una relación previa entre las Partes, pudiendo haber existido entre las mismas algún tipo de relación comercial con referencia a los productos de la marca HOYMILES, que aparentemente comenzó en el año 2018.

La Experta nota, así mismo, que, con arreglo a lo alegado por la Demandada y contrariamente a lo alegado por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha sido objeto de un uso efectivo en relación a una página web que anunciaba a su titular como distribuidor exclusivo de la marca HOYMILES para el mercado español. A este respecto, las evidencias aportadas por la Demandada han sido corroboradas por la Experta, que, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado el archivo público de WayBackmachine en relación al nombre de dominio en disputa, encontrando dos capturas de la mencionada página web de fechas 8 de diciembre de 2021 y 19 de enero de 2022.

Estas evidencias y las demás aportadas al expediente por la Demandada acreditan, a juicio de la Experta, que tanto esta página web que se encontró temporalmente ligada al nombre de dominio en disputa, como el propio registro del nombre de dominio en disputa, se realizaron durante la vigencia de la relación comercial entre las Partes, con probable conocimiento y aquiescencia de la Demandante, dentro del marco de un posible acuerdo de distribución para el mercado español.

Ello no determina, de forma automática, que la conducta de la Demandada haya sido legítima ni que la misma ostente sobre el nombre de dominio en disputa derechos o intereses legítimos. Sin embargo, la comprobación de tales parámetros excede claramente del ámbito del presente procedimiento, no contando la Experta con la competencia ni con los medios probatorios y procedimentales necesarios para poder determinar la legitimidad o no de la actuación de la Demandada en este caso.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a considerar que el presente caso excede del ámbito de aplicación del Reglamento, que, al igual que la Política UDRP, no se encuentra pensado para la resolución de todo tipo de conflictos relativos a nombres de dominio, sino que tiene un ámbito de aplicación preciso y limitado, circunscrito a los supuestos de ciberocupación, teniendo, en consonancia, un marco procedimental igualmente preciso y limitado que se caracteriza por la celeridad procedimental. En este sentido, el procedimiento determinado por el Reglamento no permite, por ejemplo, la amplitud probatoria de otros procedimientos arbitrales o judiciales.

La Experta se ve avocada, por tanto, a desestimar la Demanda en base a que el presente procedimiento excede del ámbito restringido del Reglamento, y en base a la complejidad del presente caso, que requeriría una mayor amplitud y flexibilidad probatoria, en relación a las circunstancias derivadas de la aparente relación existente entre las Partes. Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En consonancia, la Experta, por los motivos indicados, desestima la Demanda. Si bien, es deseo de la Experta precisar que esta decisión no ha de entenderse como una aprobación de la conducta de la Demandada, cuya licitud o no habrá de ser determinada por las instancias que resulten competentes, en el procedimiento judicial o arbitral que sea más idóneo para analizar el caso con la profundidad y los medios necesarios y adecuados a las circunstancias del caso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, la Experta desestima la Demanda.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 27 de diciembre de 2022