

DECISIÓN DEL EXPERTO

Shenzhen Baseus Technology Co. Ltd. c. Satkit Electronica S.L.
Caso No. DES2024-0011

1. Las Partes

La Demandante es Shenzhen Baseus Technology Co. Ltd., China, representada por Beijing Chofn Intellectual Property Agency Co. Ltd, China.

La Demandada es Satkit Electrónica S.L., España, representada internamente.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es OVH Hispano.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de marzo de 2024. El 6 de marzo 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 7 de marzo de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de marzo de 2024. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de marzo de 2024. La Demandante presentó una comunicación suplementaria el día 3 de abril de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 4 de abril 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 una filial de la compañía china Shenzhen Times Innovation Technology Co. Ltd. dedicada a la producción de accesorios digitales y, una de las líderes mundiales en la venta de cargadores rápidos.

La Demandante es titular de numerosas marcas en España y en otros países en relación a BASEUS. A efectos del presente procedimiento es titular de la marca BASEUS ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con número de registro 3.697.780, registrada el 22 de mayo de 2018.

La marca BASEUS cuenta con una gran difusión tal y como lo demuestran los resultados en el buscador de Internet, su participación en diferentes plataformas de comercio electrónico, así como presencia en diferentes exposiciones comerciales del sector.

La Demandada es una empresa localizada en España cuyas actividades incluyen la compraventa de aparatos electrónicos.

La Demandante contactó a la Demandada el 24 de mayo de 2018 con un ofrecimiento de distribución de sus productos sin que se alcanzara acuerdo alguno entre las partes. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 24 de mayo de 2018 y desde entonces se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial manifiesta que la Demandada no ha obtenido autorización de uso de la marca BASEUS como nombre de dominio que tampoco coincide con la denominación social de la Demandada.

Insiste que la Demandada no puede alegar de forma creíble que desconocía BASEUS habida cuenta de su gran difusión y, por tanto, su registro se realizó de mala fe. Por lo demás, solicita la aplicación de la doctrina de la "tenencia pasiva" para demostrar el uso de mala fe.

B. Demandada

La Demandada manifiesta que en la Feria de Productos Electrónicos de Hong Kong, China, de abril de 2018 se ofreció como distribuidor de la Demandante en España. Que el 24 de mayo recibió correo electrónico de la Demandante ofreciéndole llegar a un acuerdo de distribución. Que respondió con igual fecha solicitando las condiciones para comenzar la colaboración de distribución y, procedió a continuación al registro del nombre de dominio en disputa. Que el 30 de mayo de 2018 recibió una oferta de compra del nombre de dominio en disputa que comunicó a la Demandante.

Defiende la Demandada que el registro se realizó con base en las conversaciones iniciadas entre las partes para alcanzar un acuerdo de distribución de los productos BASEUS. Y, que su inactividad posterior es sólo reflejo de la espera de una colaboración formal que no se concretó.

Niega la existencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa pues su adquisición fue sólo una acción que anticipaba una relación comercial entre las partes. Y que la falta de uso responde exclusivamente a la falta de dicho acuerdo entre las partes, sin que haya existido intento alguno en obstaculizar los derechos de la marca BASEUS de su titular.

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 el 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. Alegaciones complementarias

El Experto, en uso de las facultades reconocidas en el artículo 18 del Reglamento, considera no procedente ni necesario aceptar las alegaciones extemporáneas presentadas por la Demandante. Por ello, las mismas no serán tenidas en consideración para la resolución de este procedimiento.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la 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 con el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca BASEUS 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.

C. Derechos o intereses legítimos

A la vista de las alegaciones y pruebas presentadas el Experto considera que, prima facie, la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada. Siendo así, corresponde a la Demandada presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Así mismo, el Experto acude a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11 según la cual: "Los grupos de expertos tienden a evaluar los derechos o intereses legítimos del demandado en el presente, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias existentes en el momento de la presentación de la demanda".

Pues bien, la Demandada fundamenta su defensa en la expectativa generada por el correo electrónico de la Demandante incluyendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo de distribución entre las partes. El Experto no considera esta circunstancia suficiente para reconocer a la Demandada derechos o intereses legítimos. La Demandada manifestó interés en explorar ese posible acuerdo, señalando que eran conocedores de la marca BASEUS, como se desprende de la solicitud realizada de los términos y condiciones para poder llegar a un acuerdo, informando seis días más tarde la Demandada del registro del nombre de dominio en disputa. Tampoco se alcanzó entre las partes un acuerdo antes o después del registro del nombre de dominio en disputa. Y, tampoco, existe indicio alguno por el que la Demandante aceptara el registro por

parte de la Demandada de un nombre de dominio que incorporara la marca BASEUS de su propiedad, ni de que la Demandada solicitara permiso para ese registro. La notificación posterior que realiza la Demandada informando del registro del nombre de dominio en disputa no es suficiente para generar derechos o intereses legítimos para la Demandada.

Asimismo, toma nota el Experto del tiempo transcurrido desde el registro del nombre de dominio en disputa, su inactividad durante todo este tiempo y, que la Demandada opera en el mismo sector de la Demandante. Finalmente, el Experto toma nota de que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BASEUS de la Demandante, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En definitiva, el Experto concluye que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a efectos del Reglamento.

Por cuanto antecede, se da por cumplido este segundo requisito.

D. 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.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 24 de mayo de 2018, el mismo día que la Demandante contacta por correo electrónico con la Demandada respecto de la posibilidad de que la Demandada sea distribuidora de sus productos, y el mismo día también en que la Demandada pregunta cuales serían las condiciones para ser una distribuidora de la Demandante.

El Experto toma nota del intercambio inicial de correos entre las Partes, de donde parece que la Demandada desprende una supuesta expectativa de que las Partes pudieran alcanzar un acuerdo de distribución, tras un primer contacto aparentemente durante una feria en Hong Kong, China, y que la Demandada señala como motivación para el registro del nombre de dominio en disputa.

No obstante, queda probado en el expediente la falta de uso del nombre de dominio en disputa desde su registro, sin que exista un acuerdo de distribución (o de otro tipo) que pudiera servir de explicación o amparo para la actual tenencia del nombre de dominio en disputa por la Demandada. Siendo así, considera el Experto que debe admitirse la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasiva como solicita la Demandante (Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) que establece los principios de la misma). Es decir, el Experto considera que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que se declare la mala fe y ello con apoyo adicional a las siguientes circunstancias: la marca BASEUS tiene un fuerte valor de marca distintiva como lo demuestran los resultados obtenidos por el Experto en un motor de búsqueda de internet, Igualmente, la íntegra reproducción de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, además sin contar autorización para ello. Asimismo, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos conforme al apartado anterior que pudieran avalar un uso legítimo.

Con base a lo anterior debe reputarse el uso, o como se explicó anteriormente la tenencia del nombre de dominio en disputa, como de mala fe en los términos del Reglamento 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 <baseus.es> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 19 de abril de 2024