Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-008603

Case number	CAC-ADREU-008603
Time of filing	2024-07-22 13:26:11
Domain names	zendure.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainants

Organization	Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd.
Organization	Zendure DE GmbH
Organization	Zendure USA Inc.

Complainant representative

Organization	Chofn Intellectual Property

Respondent

Name	Juan Carlos Diaz Carrera

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento de que exista algún otro procedimiento jurídico en relación con este nombre de dominio.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Demanda fue presentada por Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd., Zendure DE GmbH y Zendure USA Inc..

Resulta de las afirmaciones incontrovertidas de las Demandantes que Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd, fundada en 2017, es una empresa china de alta tecnología impulsada por el diseño y la tecnología que se dedica a la fabricación de dispositivos de carga portátiles, incluidas fuentes de alimentación móviles, cargadores, cables de datos y otros productos para satisfacer las necesidades de los usuarios de dispositivos de carga para la oficina móvil, actividades al aire libre y viajes. Zendure DE GmbH, fundada en 2023, es una filial de Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd en la Unión Europea; Zendure USA Inc. es una filial de Guangzhou Rimsea Technology Co. creada en 2013.

Las Demandantes aportaron pruebas de que Zendure DE GmbH es una empresa establecida en la Unión (en particular, en el territorio de la República Federal de Alemania) y de que Zendure USA Inc. es titular del registro de marca europea nº 014863261 ZENDURE registrado el 6 de junio de 2016 para productos de las clases 9, 14 y 28.

El nombre de dominio disputado fue registrado el 24 de mayo de 2022 y se encuentra actualmente inoperante.

A. DEMANDANTE

En primer lugar, las Demandantes alegan que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de crear confusión con la marca ZENDURE, porque reproduce enteramente esta marca.

También alegan que la marca ZENDURE es famosa en muchos países de Europa y en Estados Unidos.

Las Demandantes aducen que el Demandado ha registrado el nombre de dominio disputado sin derechos o intereses legítimos. Según las demandantes, éstas no han licenciado ni autorizado al Demandado a utilizar su marca. La marca ZENDURE es una palabra creada por las Demandantes mediante brainstorming, y no el nombre de una persona, por lo que las Demandantes deducen que el Demandado carece de derechos relevantes sobre el nombre de dominio.

Finalmente, las Demandantes alegan que el nombre de dominio en cuestión fue registrado o está siendo utilizado de mala fe. Las Demandantes alegan que, con anterioridad al registro del nombre de dominio disputado, su exposición en plataformas online y medios de comunicación online era suficiente y que el Demandado debería haber sido consciente de la existencia de la marca ZENDURE de las Demandantes. Las Demandantes alegan que la propia marca ZENDURE ha adquirido un alto grado de carácter distintivo gracias a su uso extensivo, y que la propia marca ZENDURE no corresponde a ninguna palabra genérica en un contexto lingüístico como el francés, el inglés o el latín. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de confundirse con las palabras sobre las cuales el Demandante tiene derechos excluye la posibilidad de que un tercero haya elegido por casualidad utilizar como nombre de dominio un nombre que sea idéntico o similar hasta el punto de confundirse con las palabras sobra las que las Demandantes tienen derechos. En cuanto al uso de mala fe, en la medida en que el nombre de dominio disputado no ha sido utilizado desde su registro, las Demandantes argumentan que la mala fe también surge de la falta de uso por parte del Demandado del nombre de dominio disputado.

B. DEMANDADO

El demandado alega que se allana a la referida demanda, solicitando que se dicte laudo estimatorio de la misma, excepto en relación con la mala fe procesal e imposición de costas, todo ello en base a los siguientes:

El Demandado alega que no ha incurrido en mala fe, puesto que el dominio en disputa no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o ceder su registro al Demandante o a un competidor del Demandante. Asimismo, el Demandado afirma que ha adquirido este dominio, pero que no realiza usos comerciales ni ha emitido ofertas de transmisión del dominio. De igual forma, el dominio en disputa no ha sido registrado por el Demandado con la intención de impedir que el Demandante refleje la marca a través del nombre de dominio adquirido, ya que no ostenta la condición de comercial ni ha realizado actividades comerciales con productos que cumplan las mismas funciones o satisfagan las mismas necesidades que los productos objeto de la actividad principal de Zendure.

Además, no tiene interés en el ámbito del comercio de electrodomésticos o aparatos electrónicos, actividad principal de la parte demandante, por lo que la adquisición del dominio no se produjo con la intención de perturbar la actividad comercial de Zendure. Tampoco se adquirió con el fin de atraer con ánimo de lucro para crear confusión entre los distintos usuarios de Internet, clientes de la empresa comercial Zendure. Asimismo, esta parte no ha obtenido ningún beneficio a través de la creación de la página web con el dominio Zendure. Tampoco se patrocinaban en la misma productos que pudieran llevar a la confusión a los clientes de Zendure.

El Demandado alega que desconocía la extensión de la marca Zendure.

Finalmente, el Demandado defiende que, al no existir mala fe por su parte y al no haber recibido un requerimiento previo de transmisión del dominio disputado, no debería realizarse un pronunciamiento especial sobre las costas del presente procedimiento de arbitraje, transmitiendo la titularidad del dominio «Zendure.eu» a la parte demandante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según el considerando 17 del Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019 sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu», por el que se modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.o 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión (“el Reglamento”), un procedimiento ADR puede ser iniciado por cualquiera de las partes en los casos en los que el registro resulte especulativo o abusivo. En el presente caso, la cuestión es, por tanto, si el registro es especulativo o abusivo.

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 4(4) del Reglamento y en el Párrafo B.11 letra (d) (1) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias el Demandante tiene la carga de probar lo siguiente:

(i) el nombre de dominio coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con otro nombre con respecto al cual exista un derecho establecido por el Derecho de la Unión o por el nacional, y dicho nombre de dominio:

(ii) dicho nombre de dominio ha sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o

(iii) dicho nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

Dadas las similitudes entre el Reglamento de Solución Alternativa de Controversias y la "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy" ("UDRP"), este Experto también se remitirá a la jurisprudencia de la UDRP cuando resulte instructivo.

Cuestiones de procedimiento

Consolidación de las Demandantes

La Demanda fue presentada por Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd., Zendure DE GmbH y Zendure USA Inc.. Las Demandantes solicitaron que el nombre de dominio disputado fuera transferido a la Demandante Zendure DE GmbH (Alemania).

Como se establece en la sección 13 de Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Doman Name Disputes, 2nd Edition («CAC.EU» Overview 2.0), existe una opinión consensuada de que las Demandas pueden ser presentadas con éxito por co-demandantes relacionados debido a razones prácticas.

Además, como se establece en la sección 4.11.1 of WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0") «Al evaluar si una demanda presentada por varios demandantes puede interponerse contra un único demandado, los grupos de expertos examinan si (i) los demandantes tienen un agravio común específico contra el demandado, o el demandado ha incurrido en una conducta común que ha afectado a los demandantes de manera similar, y (ii) sería equitativo y eficiente desde el punto de vista procesal permitir la consolidación.»

A la luz de lo anterior, el Experto considera que las Demandantes tienen un agravio común específico frente al Demandado porque comparten un interés jurídico común en los derechos marcarios en los que se basa la presente Demanda, ya que las Demandantes alegan un vínculo societario. En este contexto, el Experto no ve razones por las que una Demanda consolidada presentada por las Demandantes contra el Demandado no sería justa y equitativa. El Demandado no ha aportado alegaciones ni pruebas para oponerse a la consolidación. En consecuencia, por razones de eficacia procesal, equidad e imparcialidad, el Experto acepta la Demanda conjunta. En consecuencia, a lo largo del resto de la presente Decisión, el Experto se referirá a todas las Demandantes como «la Demandante».

Admisibilidad

La Demandante ha solicitado la transferencia del nombre de dominio disputado a Zendure DE GmbH. La transferencia solicitada del nombre de dominio en disputa a un Demandante sólo puede concederse en el caso de que el Demandante sea elegible para registrar nombres de dominio .eu de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento, véase también Párrafo B(11)(b) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias. Si no se cumplen los criterios generales de admisibilidad, la solución que el Experto pueda conceder se limitará a la revocación del nombre de dominio en litigio.

Resulta de las pruebas incontrovertidas que dispone este Experto que Zendure DE GmbH es una empresa establecida en la Unión (en particular, en el territorio de la República Federal de Alemania).

En consecuencia, el Experto considera que Zendure DE GmbH cumple los criterios generales de admisibilidad en el sentido del artículo 3 del Reglamento y, por tanto, tiene derecho a obtener la transferencia del nombre de dominio disputado.

Cuestiones de fondo

A. El nombre de dominio coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con otro nombre con respecto al cual exista un derecho establecido por el Derecho de la Unión o por el nacional, y dicho nombre de dominio

De conformidad con el Artículo 4 (4) del Reglamento y el Párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias, el demandante debe, en primer lugar, demostrar que el nombre de dominio objeto de controversia coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con otro nombre sobre el que ha sido establecido un derecho en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

De las pruebas no controvertidas ante este Experto resulta que la Demandante Zendure USA Inc. es titular del registro de marca europea nº 014863261 ZENDURE registrado el 6 de junio de 2016 para productos de las clases 9, 14 y 28.

El nombre de dominio disputado incorpora enteramente la marca registrada ZENDURE de la Demandante.

Con referencia comparativa a la "WIPO Overview 3.0", sección 1.7, en los casos en que un nombre de dominio incorpore -en particular- la totalidad de una marca, el nombre de dominio se considerará normalmente similar hasta el punto de crear confusión con dicha marca a los efectos de la legitimación en virtud de la UDRP.

Además, la opinión consensuada entre los expertos es que el dominio de nivel superior «.eu» aplicable puede no tenerse en cuenta a la hora de determinar la identidad o la similitud que induce a confusión, ya que se considera un requisito de registro estándar (véase el CAC .EU Overview 2.0 en la sección III.1).

Por lo anterior este Experto considera que el nombre de dominio disputado es idéntico a un nombre sobre el que ha sido establecido un derecho en virtud del Derecho de la Unión o nacional y concluye que se cumple el primero de los requisitos para que

la Demanda sea estimada.

B. Derechos o intereses legítimos

El nombre de dominio disputado ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, de conformidad con el artículo 4 (4) del Reglamento y el párrafo B(11)(d)(1)(ii) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias.

El párrafo B(11)(e) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias contiene una lista no exhaustiva de circunstancias que, si el Experto considera probadas, demostrarán los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. En opinión del Experto, sobre la base de las alegaciones no controvertidas anteriormente, la Demandante ha acreditado prima facie que no concurre ninguna de estas circunstancias en el presente caso y, por tanto, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputado.

Con referencia comparativa a la "WIPO Overview 3.0", sección 2.1, aunque la carga de la prueba en los procedimientos en virtud de la UDRP recae en general en el demandante, los Expertos han reconocido que probar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de «probar una negativa», lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o control del demandado. Por ello, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba sobre este elemento se traslada al demandado para que presente pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba sigue recayendo en el demandante). Si el demandado no aporta dichas pruebas, se considerará que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.

Una vez revisado el expediente disponible, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputado. En su contestación a la demanda el Demandado no ha refutado la prueba prima facie de la Demandante y no ha aportado ninguna prueba relevante que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputados tales como los enumerados en el Reglamento de Solución Alternativa de Controversias o de otro modo.

Además, el Experto observa que la naturaleza del nombre de dominio disputado conlleva un alto riesgo de afiliación implícita, puesto que el nombre de dominio disputado es idéntico a la marca de la Demandante ZENDURO y que la marca no es una marca que uno adoptaría legítimamente como nombre de dominio a no ser para sugerir una afiliación con la Demandante. En términos generales, anteriores Expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio idénticos a la marca del demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (véase WIPO Overview 3.0, en la sección 2.5.1). Este Experto comparte esta opinión.

Por lo tanto este Experto concluye que se cumple el segundo de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

C. Mala fe

De conformidad con el artículo 4 (4) del Reglamento y el párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias, la falta de derechos o intereses legítimos y el registro o uso de mala fe se consideran requisitos alternativos para que una demanda prospere, tal y como se ha explicado anteriormente. El Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que no es necesario que el Experto discuta en profundidad el tercer elemento (mala fe).

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio zendure.eu sea transferido a la Demandante Zendure DE GmbH.

PANELISTS

Name	**Dr. Federica Togo**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2024-07-22

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

I. Disputed domain name: zendure.eu

II. Country of the Complainants: Germany, China, USA, country of the Respondent: Spain

III. Date of registration of the domain name: 24 May 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

European Trade Mark registration no. 014863261 ZENDURE registered by Zendure USA Inc. on 06 June 2016 for goods in classes 9, 14 and 28.

V. Response submitted: YES

VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant

This Panel finds that the disputed domain name is identical to a name in respect of which a right is established by Union or national law

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No
2. Why:

The Panel finds that there is no information to suggest rights or legitimate interests of the Respondent to use the Complainant's ZENDURO trademark, pursuant to Article 4 (4) of the Regulation and Paragraph B(11)(d)(1)(ii) of the ADR Rules. Moreover, the Panel notes that the nature of the disputed domain name carries a high risk of implied affiliation, since the disputed domain name is identical to the Complainant's trademark ZENDURO and that the trademark is not a trademark that one would legitimately adopt as a domain name unless to suggest an affiliation with the Complainant.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. [Yes/No]
2. Why:

Under Article 4 (4) of the Regulation and Paragraph B(11)(d)(1) of the ADR Rules, lack of rights or legitimate interests and registration or use in bad faith are considered alternative requirements for a successful complaint, as explained above. Taking into account that the Panel has already found that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name, there is no need for the Panel to discuss in depth the third element (bad faith).

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

Consolidation:

The Complaint was filed by Guangzhou Rimsea Technology Co., Ltd. (China), Zendure DE GmbH (Germany) and Zendure USA Inc. (US). The Complainants requested the disputed domain name be transferred to the Complainant Zendure DE GmbH (Germany).

As set forth in section 13 of Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Doman Name Disputes, 2nd Edition ("CAC.EU" Overview 2.0), there is consensus view that Complaints can successfully be filed by related co-complainants due to practical reasons.

In addition, as set forth in section 4.11.1 of WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0"): "In assessing whether a complaint filed by multiple complainants may be brought against a single respondent, panels look at whether (i) the complainants have a specific common grievance against the respondent, or the respondent has engaged in common conduct that has affected the complainants in a similar fashion, and (ii) it would be equitable and procedurally efficient to permit the consolidation."

In the light of the above, the Panel finds that the Complainants have a specific common grievance against the Respondents because they share a common legal interest in the trademark rights on which this Complaint is based since Complainants allege a corporate connection. Against this background, the Panel does not see reasons why a consolidated Complaint brought by the Complainants against the Respondents would not be fair and equitable. Moreover, the Respondents failed to come forward with any allegations or evidence to object the consolidation. For reasons of procedural efficiency, fairness and equity the Panel therefore accepts the joint Complaint

XII. Is Complainant eligible? Yes

The Complainants have requested the transfer of the disputed domain name to Zendure DE GmbH. The requested transfer of the disputed domain name to a Complainant can only be granted in case the Complainant is eligible to register .eu domain names according to Article 3 of the Regulation, see also Paragraph B(11)(b) of the ADR Rules. If the general eligibility criteria are not met, the remedy that the Panel may otherwise grant will be restricted to revocation of the disputed domain name.

It results from the undisputed evidence before this Panel that Zendure DE GmbH is an undertaking that is established in the Union (in particular in the territory of the Federal Republic of Germany). In the light of the above, the Panel holds that Zendure DE GmbH meets the general eligibility criteria within the meaning of Article 3 of the Regulation and is therefore entitled to obtain transfer of

the disputed domain name.