

DECISIÓN DEL EXPERTO

Andrey Ternovskiy (dba Chatroulette) c. AL Services
Caso No. DES2018-0013

1. Las Partes

El Demandante es XXXX (dba Chatroulette) con domicilio en Sliema, Malta, representado por CSC Digital Brand Services AB, Suecia (el "Demandante").

La Demandada es AL Services, con domicilio en Saint Porchaire, Francia (la "Demandada").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <chatroulette-espana.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es OVH Hispano.

3. *Iter* Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de abril de 2018. El 18 de abril de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 19 de abril de 2018, 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 de los contactos administrativo y técnico.

En contestación a una petición de aclaración del Centro, el Demandante presentó una Demanda enmendada el 7 de mayo de 2018. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada (en adelante ambos documentos referidos como "la Demanda") cumplían 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 el procedimiento el 8 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de mayo de 2018. La Demandada envió una comunicación al Centro el 8 de mayo de 2018, tras la cual el Centro comunicó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del grupo administrativo de expertos el 4 de junio de 2018. La Demandada envió una nueva comunicación al Centro el 4 de junio de 2018.

El 5 de junio de 2018, el Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento a efectos de concluir un acuerdo con la Demandada, y en consecuencia el 6 de junio de 2018 el Centro notificó la suspensión del procedimiento. El 3 de julio de 2018 el Demandante presentó una solicitud de extensión de la suspensión del procedimiento. La Demandada presentó una comunicación ante el Centro el 23 de julio de 2018. El Demandante solicitó la reanudación del procedimiento el 23 de julio de 2018, y el Centro notificó las partes de la reanudación del procedimiento el 27 de julio de 2017.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 31 de julio de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en 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 que ha sido aportada al presente procedimiento, el Demandante es el fundador y propietario del sitio web “www.chatroulette.com” creado en el año 2009, que ofrece una plataforma de “video-chat” en línea, servicios de redes sociales y presentación de vídeos en línea.

El Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en España, según acredita en el Anexo 6 de la Demanda (“Listado de Derechos Previos: Marcas”): (i) Registro de marca de la Unión Europea No. 008944076 CHATROULETTE (denominativa), para distinguir servicios dentro de las clases 35, 38 y 42, y con fecha de concesión 4 de diciembre de 2012; y (ii) Registro de marca de la Unión Europea No. 008946352 CHATROULETTE.TO (denominativa), para distinguir servicios dentro de las clases 35, 38 y 42 y con fecha de concesión 19 de agosto de 2012 (en adelante, conjuntamente, las “Marcas CHATROULETTE”), estando ambos vigentes en la actualidad, según indica el Demandante.

Asimismo, de acuerdo con el Anexo 4 de la Demanda, el Demandante es titular del nombre de dominio <chatroulette.com>, registrado el 16 de noviembre de 2009, fecha anterior al registro del Nombre de Dominio.

El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de julio de 2012, tal y como ha acreditado el Demandante en el Anexo 1 de su Demanda y como posteriormente ha confirmado Red.es. De conformidad con la evidencia aportada junto a la Demanda, la Demandada ofrecía a través del Nombre de Dominio un “video-chat” en línea que incluye contenido de adultos, actividad sexual explícita y/o pornográfica, no constando ninguna autorización por parte del Demandante para ello.

El Demandante remitió a la Demandada cartas de cese y desistimiento el 14 de marzo de 2018 y el 19 de marzo de 2018, no recibiendo ninguna respuesta por parte de la Demandada (*vid.* Anexo 8 de la Demanda).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, el Demandante argumenta que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada reviste un carácter especulativo o abusivo – en los términos del Reglamento –, por los siguientes motivos:

A. El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas CHATROULETTE titularidad del Demandante.

El Demandante es titular de las Marcas CHATROULETTE, así como del nombre de dominio <chatroulette.com> (*vid.* Anexos 4 y 6 de la Demanda)

El Demandante identifica su plataforma de “video-chat” en línea, servicios de redes sociales y presentación de vídeos en línea con el nombre “Chatroulette”, aportando varios artículos de prensa y publicaciones web disponibles en el Anexo 5 de la Demanda a fin de acreditar la popularidad de la misma.

En este sentido, el Demandante alega que CHATROULETTE se encuentra contenido en su totalidad en el Nombre de Dominio, acompañado a su vez por un término geográfico; en este caso, el nombre del país “España” (“espana”), produciéndose confusión entre los signos y provocando que se perciban como uno mismo, no respetándose los derechos anteriores del Demandante.

B. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:

La Demandada no consta en ninguna base de datos como titular de ningún derecho sobre la denominación, ni dispondría de ningún derecho que le permita el uso de “chatroulette” en el Nombre de Dominio.

La Demandada no está vinculada de ninguna manera al Demandante ni cuenta con consentimiento, autorización o licencia alguna para el uso de las Marcas CHATROULETTE.

La Demandada no es ni ha sido conocida en el tráfico comercial con el nombre de “Chatroulette” antes del registro del Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, dado que:

Por su popularidad en el mercado, resultaría inverosímil creer que la Demandada no conociera con anterioridad al registro del Nombre de Dominio las Marcas CHATROULETTE y su potencial y capacidad de atracción en el mercado.

El Demandante entiende que el uso de las Marcas CHATROULETTE en el Nombre de Dominio busca atraer a usuarios y seguidores del Demandante con claro ánimo de lucro, creando una falsa asociación y afectando, además, a la popularidad de las marcas del Demandante.

El contenido de la página web del Nombre de Dominio, que ofrece servicios de pornografía online (*vid.* Anexo 5) constituye un menoscabo de las Marcas CHATROULETTE del Demandante, dañando severamente su reputación.

B. Demandada

Si bien la Demandada no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante, ésta envió varias comunicaciones al Centro en fechas 8 de mayo, 4 de junio y 23 de julio de 2018. De acuerdo con el contenido de dichas comunicaciones, la Demandada informó al Demandante y al Centro tanto de la inactivación del sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio como de su voluntad de no renovar el mismo y de su intención de que el mismo quedara disponible.

6. Debate y conclusiones

El artículo 2 del Reglamento exige tres requisitos para que el registro de un nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo, requisitos que deben ser probados por el Demandante para obtener la transferencia del Nombre de Dominio: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A continuación, en vista de las alegaciones y evidencias presentadas por el Demandante, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa.

Con el fin de contar con unos criterios adecuados de interpretación, la Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “UDRP”, en sus siglas en inglés) la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

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

Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe haber, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, una identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos del Demandante (en los términos definidos en el Reglamento).

Para ello es preciso examinar los Derechos Previos del demandante, los cuales – de acuerdo con el Reglamento – pueden ser entendidos como: “(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; y (3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

El Demandante ha acreditado que es titular de las Marcas CHATROULETTE (*vid.* Anexo 6 de la Demanda), con efecto en España, lo que determina la existencia de Derechos Previos del Demandante sobre CHATROULETTE.

Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor del Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio <chatroulette-espana.es> es similar hasta el punto de crear confusión con CHATROULETTE, sobre el que el Demandante ostenta Derechos Previos.

En primer lugar, la Experta nota que la comparación entre los Derechos Previos del Demandante y el Nombre de Dominio debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de primer nivel “.es”, porque es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en *Aktiebolaget Electrolux v. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2010-0020; *EUTELSAT S.A. c. XXXX*, Caso OMPI No. DES2013-0013; y en *Huawei Technologies Co. Ltd. v. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

Así, de una comparación del Nombre de Dominio y las Marcas CHATROULETTE, la Experta considera que entre el Nombre de Dominio <chatroulette-espana.es> y las Marcas CHATROULETTE, existe similitud hasta el punto de crear confusión. Y ello, porque se reproduce íntegramente el término “chatroulette”, elemento único y distintivo de las marcas registradas por el Demandante. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En este sentido, pueden señalarse la decisión *Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. XXXXX*, Caso OMPI No. D2011-1474.

A mayor abundamiento, la inclusión del elemento “espana” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre el mismo y las Marcas CHATROULETTE.

Asimismo, la Experta nota que anteriores decisiones bajo la UDRP en supuestos similares han indicado que la inclusión de un término geográfico en un nombre de dominio no excluye la similitud confusa. Así por ejemplo las decisiones *Playboy Enterprises International Inc. v. XXXX*, Caso OMPI No. D2006-1106; *AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. D2000-0553; *Six Continents Hotels, Inc. v. CredoNic.com / Domain Name for Sale*, Caso OMPI No. D2005-0755; *C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0466.

A la luz de lo anterior, consideramos que el Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas CHATROULETTE sobre las que el Demandante tiene Derechos Previos.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

El Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos.

En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. D2010-0138; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizcaíno Galantini/(43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. G.L., Jr.*, Caso OMPI No. D2005-0485; *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0455; y *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, Caso OMPI No. D2004-0110.

Atendiendo a las alegaciones efectuadas por el Demandante, la Demandada no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso del vocablo “chatroulette” en el Nombre de Dominio. No consta que la Demandada esté vinculada al Demandante, ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre de “chatroulette” ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas CHATROULETTE del Demandante, tal y como ha señalado el Demandante en su Demanda.

Por otro lado, el hecho de que la Demandada disponga de un Nombre de Dominio con el vocablo “chatroulette” no supone *per se* la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el mismo. De esta manera lo han entendido expertos en decisiones anteriores bajo el Reglamento como en el caso *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. A.L.F.*, Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”. En opinión de la Experta, siendo el Nombre de Dominio casi idéntico a las Marcas CHATROULETTE titularidad del Demandante, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con el Demandante.

Por todo lo anterior, la Experta considera que el Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. Asimismo, lejos de rebatir ninguna de las manifestaciones efectuadas por el Demandante en sus diferentes comunicaciones al Centro, la Demandada únicamente manifestó en las mismas que el sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio había sido inactivado y que no procedería a su renovación, no permitiendo ninguna de dichas manifestaciones considerar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe ha de ser acreditada por el Demandante. El artículo 2 del Reglamento establece cinco tipos de posibles pruebas que, entre otros, puede aportar el Demandante para demostrar que ha habido un registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada.

El supuesto en el que nos encontramos, la Experta considera que concurren las circunstancias expuestas en el cuarto apartado del mentado artículo 2 del Reglamento, el cual establece que habrá registro de mala fe cuando “el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya 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 un producto o servicio que figure en su página web”.

En atención a la popularidad de las Marcas CHATROULETTE del Demandante, a juicio de esta Experta suficientemente demostrada a través de los artículos y publicaciones en Internet aportados en el Anexo 5 de la Demanda, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las Marcas CHATROULETTE del Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. De hecho, el incluir expresamente en el Nombre de Dominio junto a CHATROULETTE el vocablo indicador de procedencia geográfica “espana” no solo no evita su confusión con los Derechos Previos del Demandante, sino que evidencia la intención de la Demandada de aprovecharse indebidamente de los mismos creando entre los usuarios la impresión errónea de que el Nombre de Dominio en disputa mantiene algún tipo de vínculo con el Demandante y sus actividades.

Adicionalmente, esta Experta tiene motivos para pensar, en vista del contenido mostrado por la página web alojada bajo el Nombre de Dominio hasta el momento de su inactivación, que el uso que la Demandada hacía del Nombre de Dominio no se estaba realizando de buena fe. En efecto, el contenido pornográfico del sitio web de la Demandada (*vid.* Anexo 7 de la Demanda), constituye un indicio significativo de mala fe, muy alejado del concepto original del sitio web creado por la Demandante, puesto que el mismo provoca un importante menoscabo de las Marcas CHATROULETTE dañando severamente su reputación al relacionarlo con servicios de pornografía online.

Como indica el Demandante en su Demanda (página 13) este criterio ya ha sido asentado por diversos expertos al sostener lo siguiente en relación al efecto del contenido pornográfico no autorizado sobre un nombre de dominio, con cita de la decisión en el caso *Caesars World, Inc v. A. Y.*, Caso OMPI No. D2004-0513.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que el Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, y que el registro del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe de acuerdo al art. 2 del Reglamento, siendo asimismo su uso de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <chatroulette-espana.es> sea transferido al Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experta

Fecha: 16 de agosto de 2018