

DECISIÓN DEL EXPERTO

A.T. dba Chatroulette c. R.A.F.
Caso No. DES2018-0010

1. Las Partes

El Demandante es A.T. dba Chatroulette, con domicilio en Sliema, Malta, representado por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.

El Demandado es R.A.F., con domicilio en Sherman Oaks, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Marcaria.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de febrero de 2018. El 1 de marzo de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de marzo de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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 7(a) y 15(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 16(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de marzo de 2018.

El Agente Registrador envió una comunicación el 12 de marzo de 2018 informando que el Demandado estaba dispuesto a eliminar el nombre de dominio en disputa. Como consecuencia de ello, el procedimiento fue suspendido el 14 de marzo de 2018 a fin de que las Partes pudieran explorar un acuerdo sobre la transferencia del nombre de dominio en disputa. Ello no obstante, el procedimiento fue posteriormente reiniciado, a petición del Demandante, en fecha 10 de junio de 2018. En consecuencia, la nueva fecha para

contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2018. 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 26 de junio de 2018.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 3 de julio de 2018, 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

El Demandante es titular, entre otras, de la siguiente marca de la Unión Europea con efectos en España:

Marca	Jurisdicción	No Registro	Fecha solicitud	Fecha registro	Clases
CHATROULETTE	Unión Europea	008944076	10/03/2010	04/12/2012	35, 38, 42

El nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> se registró por el Demandado con fecha de 15 de febrero de 2011. De conformidad con las alegaciones y evidencia del Demandante el nombre de dominio en disputa redireccionaba al sitio web “www.es.chatspin.com” cuya actividad comercial consiste en la prestación del servicio de video chat al azar en parecidos o idénticos términos a la página web que gestiona el Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante fundamenta su pretensión en la titularidad de Derechos Previos conforme al artículo 2 del Reglamento y, en concreto, en la propiedad de “marcas registradas”. A tal efecto aporta justificante de diversos registros marcarios, entre otros, el referido a la Unión Europea sobre el término CHATROULETTE. Siendo así y demostrada la titularidad alegada, entiende que el nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de su titularidad. Apoya esta conclusión en el hecho de que el signo distintivo del Demandante CHATROULETTE se reproduce en su totalidad en el nombre de dominio en disputa.

Respecto del segundo requisito del Reglamento mantiene el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en base a las siguientes consideraciones: no le consta que el Demandado sea o haya sido conocido corrientemente en el mercado por el término “chatroulette”, así como tampoco le consta que el Demandado haya adquirido derechos marcarios sobre dicho signo distintivo, según manifiesta, tras comprobar bases de datos de marcas y, advierte que nunca ha concedido consentimiento ni licencia alguna para el uso de sus marcas CHATROULETTE al Demandado.

Señala, igualmente, que el Demandado utiliza el nombre de dominio <chatroulette.es> con la intención de desviar tráfico de usuarios a su sitio web habida cuenta del redireccionamiento a un sitio web denominado “www.es.chatspin.com”, potencial competidor del Demandante.

Y en relación al tercero de los requisitos, considera el Demandado al momento del registro del nombre dominio en disputa tenía pleno conocimiento de la existencia de las marcas del Demandante. Es decir, el Demandado era consciente de la preexistencia de CHATROULETTE. Apoya su pretensión en la existencia de publicaciones en Internet en la fecha en que se produjo el registro del nombre de dominio en disputa idéntico a su marca, en el redireccionamiento que se efectúa a un competidor así como en las referencias explícitas de las marcas del Demandante que se hacen en la anterior página web “www.es.chatspin.com”.

Por todo ello el Demandante se apoya en la doctrina “Sabía o debería haber sabido” por parte del Demandado.

Además el Demandante considera que existen indicios suficientes para considerar que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> a fin de impedir que el Demandante, poseedor de los Derechos Previos del signo distintivo CHATROULETTE pueda utilizarlo como nombre de dominio.

Y, finalmente mantiene que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio se realizó con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante. Efectivamente, considera que con el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a una página web competidora debe calificarse la conducta como de mala fe.

Por cuanto antecede el Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con 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 la 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.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21(a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20(a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20(b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

Conforme al artículo 2 del Reglamento el primer requisito para que el registro de un nombre de dominio sea especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

Queda probado del expediente que el Demandante es titular de Derechos Previos en los términos indicados. Por ello, corresponde realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> y la marca CHATROULETTE. Evidentemente se produce una identidad total entre uno y otro que aboca a confusión y por ende al cumplimiento de este primer requisito.

Hacemos notar que, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto por la doctrina recogida en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (sección 1.11), el test o examen de este primer requisito no tiene en cuenta el nombre de dominio de primer nivel <.es>. *Automobiles Peugeot c. W.L.*, Caso OMPI No. DES2018-0002. También hacemos notar que en el examen de este primer requisito no se entra en la valoración de la prioridad de los registros marcarios sino en la justificación de su titularidad y consiguiente comparación.

Por cuanto antecede, debemos declarar cumplido este primer requisito dada la confusión entre el nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> y el Derecho Previo consistente en la marca CHATROULETTE del Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos;

El segundo de los requisitos se refiere la necesidad de que el Demandante demuestre que el Demandado carece derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Del expediente del caso debemos aceptar las alegaciones del Demandante en el sentido de que el Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa <chatroulette.es>, que tras la investigación pertinente no se han localizado derechos marcarios sobre el término “chatroulette” a favor del Demandado y, que éste no dispone de licencia o autorización del Demandante para el uso de su marca CHATROULETTE como nombre de dominio.

Aporta el Demandante pruebas que justifican el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa <chatroulette.es> a la página web de un competidor “www.es.chatspin.com”.

Cuanto antecede permite dar por demostrada *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por ello, corresponde al Demandado presentar las evidencias relevantes que permitan demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (*Azenta Salud, S.L. c. A.D. (Art Dreams, S.L.)*, Caso OMPI No. D2015-2210). Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda a pesar de su efectiva notificación.

A tenor del artículo 21(a) del Reglamento: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”.

Pues bien y, teniendo en cuenta todo lo anterior, el Experto concluye que no concurren circunstancias que permitan reconocer la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa. Ha quedado probado que el nombre de dominio en disputa dirige a una página web de tercero competidor del Demandante que perjudica directamente su actividad. Actividad, ésta, que no se puede reputar legítima en las circunstancias descritas en este caso. Es decir, no ser conocido el Demandado bajo el nombre “chatroulette”, no ser titular marcario sobre dicho término o no tener autorización del Demandante para utilizar la marca como nombre de dominio. Además no existe otra circunstancia en el expediente que permita su valoración.

El Experto resuelve que se dan las circunstancias para dar por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento. Por tanto, el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

El tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento impone al Demandante la prueba de que el Demandado ha registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe. Hacemos notar del carácter alternativo que tiene la valoración de este requisito en el Reglamento a diferencia de la Política UDRP.

En relación al registro, entiende razonable el Experto la aplicación de la doctrina alegada por el Demandante según la cual el Demandado “conocía o debía conocer” la marca del primero (*Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Operaciones TerraLycos, TerraLycos Mexico SA de CV*, Caso OMPI No. D2017-0172). Para tal conclusión significamos como la salida al mercado del producto del Demandante bajo la marca CHATROULETTE tuvo cierto reconocimiento en la prensa internacional que facilitaron su propagación y conocimiento mundial. Además, ha quedado probado la reproducción de la marca CHATROULETTE en el nombre de dominio en disputa, la coincidente actividad de las páginas web de ambas partes que los convierte en competidores y que el Demandado no ha sido autorizado para utilizar las marcas del Demandante como nombre de dominio. En estas circunstancias parece razonable concluir que el registro se basó en un conocimiento previo de las marcas del Demandante o sus actividades comerciales. (Ver *L'Oréal v. Noorinet*, Caso OMPI No. D2015-0755).

Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio, el artículo 2 del Reglamento califica como de mala fe el uso del Demandado con la finalidad de, intencionadamente, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, 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. En este caso el uso que se hace del nombre de dominio en disputa debe calificarse como de mala fe pues el redireccionamiento realizado del nombre de dominio en disputa a favor del sitio web del Demandado no aporta advertencia sobre la vinculación entre ambas partes. Por todo ello parece que existe un intento de captar usuarios de Internet a la página web del Demandado aprovechando que el usuario de Internet es dirigido a una página web con idéntica actividad comercial quien probablemente creerá encontrarse en el sitio web del Demandante. Desde luego con el registro del nombre de dominio en disputa el Demandado consiguió además no sólo perturbar la actividad del Demandante sino impedir que registrara el nombre de dominio en disputa a su favor.

En fin, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por 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 en disputa <chatroulette.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 9 de julio de 2018