

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. Francisco A.H.P.
Caso No. DES2021-0005

1. Las Partes

La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.

El Demandado es Francisco A. H. P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2021. El 15 de febrero de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de febrero de 2021, 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 del contacto administrativo, técnico y financiero.

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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de abril de 2021. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento el 20 de abril de 2021. El Centro notificó a las Partes la suspensión del procedimiento el 23 de abril de 2021. La Demandante solicitó el 11 de mayo de 2021 la reanudación del procedimiento, siendo notificada la reanudación por el Centro el 17 de mayo de 2021.

El Centro nombró a M. M.T. como Experto el día 31 de mayo de 2021, 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 empresa estadounidense con actividad en el mundo digital, Internet y otras tecnologías. La Demandante es mundialmente conocida por su motor de búsqueda de contenido en Internet que lleva por nombre GOOGLE y también ofrece otros productos y servicios como, entre otros, la web de vídeos YOUTUBE.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios que consisten o contienen el término "youtube". A los efectos del presente procedimiento basta mencionar los siguientes:

YOUTUBE con número de registro 12183976 ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Fecha de solicitud: 1 de octubre de 2013 y Fecha de registro: 13 de febrero de 2014.

YOUTUBE con número de registro 10311108 ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Fecha de solicitud: 4 de octubre de 2001 y Fecha de registro: 7 de marzo de 2012.

La marca YOUTUBE tiene la consideración de marca renombrada a los efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de abril de 2020 y redirige a una página que manifiesta encontrarse en mantenimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en su escrito que el nombre de dominio en disputa <youtubee.es> consiste en la reproducción íntegra de la marca YOUTUBE seguida de la letra "e" más el código del país del dominio de nivel superior ".es". Sin embargo, la adición de dicha letra "e" no sirve para distinguir el nombre de dominio de las marcas de la Demandante, por lo que aquél es similar hasta el punto de crear confusión. En apoyo a sus alegaciones la Demandante se refiere especialmente a la sección 1.7. de 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").

Por lo que se refiere al dominio de primer nivel ".es" entiende la Demandante que normalmente no debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar este primer requisito.

La Demandante aporta los siguientes indicios y pruebas para sostener la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. En primer lugar, la Demandante no ha autorizado o licenciado al Demandado para usar sus marcas, especialmente YOUTUBE. Además, no existe prueba de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Tampoco de la búsqueda realizada en "TMVIEW" de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual resulta que el Demandado sea titular de marca alguna. Insiste la Demandante que el reconocimiento y notoriedad de la marca YOUTUBE es prueba de la ausencia de derechos del Demandado. Y para concluir, mantiene la Demandante que entre las partes nunca ha habido relación de algún tipo y que el Demandado mantiene el nombre de dominio en disputa inactivo por lo que no podrá alegar que ha realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de servicios de buena fe.

En relación al tercer requisito, defiende la Demandante que uno de los factores para determinar la mala fe de un registro o uso de un nombre de dominio es el conocimiento previo de la marca por el Demandado. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión a la

marca YOUTUBE constituye prueba de ese conocimiento previo de la misma por parte del Demandado. Por tanto, habida cuenta de la difusión de la marca YOUTUBE, el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de la marca antes de registrarla como nombre de dominio.

Que con este registro el Demandado ha debido intentar, con ánimo de lucro, atraer a los usuarios de internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado.

Apoya la Demandante su planteamiento destacando la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Y para acabar la Demandante destaca el hecho de que el nombre de dominio no soporta sitio web alguno por lo que solicita la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva conforme al criterio mayoritario de los expertos previos según la cual la falta de uso no impide concluir que existe mala fe por parte del titular del registro del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado admitió la existencia de una posible confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. No obstante, excluyendo toda mala fe en su actuación, pues nunca fue su intención la de causar perjuicio alguno al Demandante, sino que siempre se sintió amparado por la existencia de autorización y disposición de dicho nombre de dominio en disputa por la empresa suministradora del mismo.

Por tanto, consiente al recurso solicitado por la Demandante y acepta la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

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 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.

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 elaborada por la OMPI 3.0.

7. Cuestión previa

El Experto debe resolver la oferta unilateral de transferencia del nombre de dominio en disputa realizada por el Demandado a favor de la Demandante. Esta cuestión se encuentra recogida en la sección 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que permite describir diferentes situaciones ante una oferta de esas características. En el presente caso, el Experto tiene en cuenta la aceptación del recurso solicitado y la exclusión de mala fe que se arroga el Demandado, así como la interrupción del procedimiento solicitado por la Demandante para explorar una solución antes de que se le designara Experto en el procedimiento. Nota el Experto la falta de acuerdo entre las partes.

Siendo así, el Experto entiende que debe procederse al análisis de los tres requisitos del test para aclarar los derechos alegados de la Demandante y aclarar posibles intereses o derechos legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Habiendo quedado probada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante (en virtud de las marcas de la Unión Europea reflejadas en los antecedentes de hecho) queda por comparar el nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante. La reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa es palmaria, sin que la adición de la letra “e” al final del mismo sirva para evitar la similitud confusa, sino que más bien consiste en un aparente error tipográfico intencionado, con el ánimo de causar confusión. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 1.9.

En estas circunstancias el Experto considera cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos;

Prima facie queda probado por la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Efectivamente, del expediente se concluye que el Demandado carece de autorización o licencia de uso de la marca YOUTUBE, no es conocido comúnmente por el término “youtubee”, carece de derechos marcarios sobre el mismo y, tampoco ha existido ninguna relación entre las partes.

A pesar de las manifestaciones del Demandado, no existe indicio alguno de autorización de uso de la marca YOUTUBE en el nombre de dominio en disputa, ya sea concedido por la Demandante de forma genérica o especial. Notamos la falta de documentos o impresiones web que pudieran avalar tal manifestación. Tampoco la ignorancia del Reglamento puede avalar un uso legítimo del nombre de dominio en disputa. Y para concluir, nada en el expediente, ni en las manifestaciones del Demandado, permiten reconocer derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.

Adicionalmente y, habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca YOUTUBE en el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que este conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación. Ver la sección 2.5.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por ello, el Experto considera probado este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

El análisis de este tercer requisito debe partir del carácter renombrado de la marca YOUTUBE de la Demandante. Carácter que explica la gran difusión y su amplio conocimiento en España y por ello muy probablemente por el propio Demandado.

Además, la reproducción íntegra de la marca en el nombre de dominio en disputa denota conocimiento de la marca de la Demandante por el Demandado. Ver *S. A. v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008. Es más, dado que la adición de la letra “e” parece constituir un caso de error tipográfico intencionado ese conocimiento previo de la marca YOUTUBE quedaría reforzado y por ello, la mala fe del Demandado. Asimismo, el Experto nota que en la página web en mantenimiento se reproduce “youtubee” de la siguiente manera. Predominantemente en color negro el elemento “youtu” mientras que el elemento “bee” se reproduce mayoritariamente en color amarillo, junto con dos corazones que asemejan, hasta cierto punto, una abeja. Si bien parece que el Demandado habría utilizado dicha composición para hacer referencia a que el término en inglés “bee” significa abeja, dicho juego se aprovecha y apoya en la composición de la marca YOUTUBE, pues no existe ninguna explicación para escoger el elemento “youtubee” si no es por la referencia a la marca YOUTUBE. En este sentido el Experto nota que el Demandado podría haber hecho referencia a la palabra en inglés “bee” escogiendo cualquier otro término que no guardase similitud con la marca YOUTUBE. Así el Experto considera que el hecho de que el Demandado añada la “e” extra al final de la marca para que forme el término “youtubee”, apoya la conclusión del Experto sobre el conocimiento de la marca YOUTUBE por el Demandado y el registro del nombre de dominio en disputa precisamente por su similitud.

En estas circunstancias considera el Experto que el Demandado, al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, tenía en mente la marca YOUTUBE y por ello debe calificarse como de mala fe a los efectos del Reglamento pues era conocedor de los derechos que amparaban a la Demandante. El hecho de que el nombre de dominio en disputa estuviera disponible para su registro (por el Demandado), no afecta a la conclusión del Experto sobre la mala fe.

Para concluir y por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa, el Experto acude a la doctrina de la tenencia pasiva. Véase *Telstra Corporation Limited v. N. M.*, Caso OMPI No. D2000-0003. En el presente caso, el hecho de que el nombre de dominio en disputa dirija a una página web en mantenimiento (que se podría considerar como una página web no activa), en la que se reproduce "youtubee" de la forma descrita, lleva al Experto a considerar la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa. La tenencia pasiva no impide alcanzar una conclusión de mala fe por las siguientes razones: (i) el grado de carácter distintivo de la marca de la Demandante, (ii) el hecho de que el Demandado no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Por todo lo anterior, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <youtubee.es> sea transferido a la Demandante.

M.M.T.

Experto

Fecha: 15 de junio de 2021