

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. Socialdek Networking SL.  
Caso No. DES2021-0025

### 1. Las Partes

La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por C.P. y Asociados, España.

La Demandada es Socialdek Networking SL., España.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es XTUDIONET.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de junio de 2021. El 30 de junio 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 30 de junio de 2021, 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, 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 6 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de agosto de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de septiembre de 2021.

El Centro nombró a M. B. M. como Experto el día 16 de septiembre 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, Google LLC ("Google") es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware. Sus fundadores (Larry Page y Sergey Brin) desarrollaron un motor de búsqueda en Internet y comenzaron a utilizarlo en 1998. Uno de los servicios que ofrece es YouTube, plataforma que permite el intercambio de vídeos en más de 88 idiomas.

La Demandante es titular de numerosas marcas que consisten o contienen la expresión YouTube, como pasa a relacionarse a continuación:

Marca española No. 2748754, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 10 de enero de 2007 y concedida el 16 de noviembre de 2007, para distinguir servicios de las clases 38 y 41.

Marca Internacional (MI) No. 897049, que designa la Unión Europea (UE), YOUTUBE, denominativa, registrada el 1 de marzo de 2006, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38, y 41.

MI No. 991364, que designa la UE, YOUTUBE, figurativa, registrada el 16 de octubre de 2008, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42.

MI No. 1402341, que designa la UE, YOUTUBE, denominativa, registrada el 8 de diciembre de 2017, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 41 y 42.

Marca de la Unión Europea (MUE) No. 5226964, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 3 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.

MUE No. 5227251, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 24 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.

MUE No. 5226964, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 3 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.

MUE No. 10311108, YOUTUBE, denominativa, solicitada 4 de octubre de 2011 y registrada el 7 de marzo de 2012, para distinguir productos de las clases 16, 21 y 25.

MUE No. 10311132, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 4 de octubre de 2011 y registrada el 7 de marzo de 2012, para distinguir productos de las clases 16, 21 y 25.

MUE No. 12177366, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 27 de septiembre de 2013 y registrada el 19 de febrero de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 16, 29, 30, 39, 43 y 45.

MUE No. 12177317, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 27 de septiembre de 2013 y registrada el 5 de febrero de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 29, 30, 39, 43 y 45.

MUE No. 13018866, YOUTUBE NATION, figurativa, solicitada el 23 de junio de 2014 y registrada el 13 de noviembre de 2014, para distinguir servicios de las clases 38 y 41.

MUE No. 12183976, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 1 de octubre de 2013 y registrada el 13 de febrero de 2014, para distinguir servicios de la clase 45.

MUE No. 13573423, YOUTUBE MUSIC KEY, figurativa, solicitada el 15 de diciembre de 2014 y registrada el 11 de mayo de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.

MUE No. 13578786, YOUTUBE CLE MUSIQUE, figurativa, solicitada el 16 de diciembre de 2014 y registrada el 21 de abril de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.

MUE No. 14780704, YOUTUBE RED, figurativa, solicitada el 10 de noviembre de 2015 y registrada el 12 de junio de 2016, para distinguir productos y servicios e las clases 9, 35, 38 y 42.

MUE No. 17163932, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 31 de agosto de 2017 y registrada el 23 de marzo de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 25, 35, 38, 41, 42, y 45.

MUE No. 17542655, YOUTUBE SPACE, figurativa, solicitada el 29 de noviembre de 2017 y registrada el 27 de marzo de 2018, para distinguir servicios de las clases 35 y 41.

MUE No. 18010236, YOUTUBE PULSE, figurativa, solicitada el 15 de enero de 2019 y registrada el 22 de mayo de 2019, para distinguir servicios de las clases 35 y 41.

MUE No. 17997098, YOUTUBE KIDS, figurativa, solicitada el 6 de diciembre de 2018 y registrada el 24 de abril de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 38 y 42.

La Demandante tiene registrados los nombres de dominio <youtube.com> y <youtube.es> desde febrero y diciembre de 2005, respectivamente.

El nombre de dominio en disputa se registró el 22 de agosto de 2020 y resuelve a una página en la que se utiliza de manera ostentosa la marca YOUTUBE.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante expone las circunstancias de su constitución, así como la creación por sus fundadores de un eficiente motor para mejorar la búsqueda en Internet de cualquier información desde cualquier lugar del mundo. Además, la Demandante se refiere a la plataforma YouTube, como uno de sus servicios más reconocidos. Fue creada en 2005 por tres ex empleados de PayPal y adquirida por la Demandante en 2006, que la convirtió en la plataforma de intercambio de vídeos de más éxito en el mundo.

La Demandante alega la titularidad de numerosas marcas registradas y con protección en España y en la Unión Europea ("UE") que han sido ya relacionadas en los presentes Antecedentes de Hecho.

La Demandante aporta numerosa documentación en la que se acredita el renombre adquirido por la marca YOUTUBE en España y a nivel mundial, en la que aparece en las primeras posiciones de los rankings de informadores como Alexa, YouGov's, Statista, eMarketer, Brandz, entre otras.

En cuanto a la identidad o similitud confusa entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, la Demandante afirma que dicho nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad su marca anterior YOUTUBE.

Respecto al término genérico "media" afirma que carece de carácter distintivo y el dominio de primer nivel ".es" tampoco sirve para evitar la similitud.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa induce a creer a los consumidores erróneamente que existe algún tipo de afiliación con la Demandante o tiene una relación comercial con ella. De todo lo cual la Demandante concluye que la intención de la Demandada es apropiarse indebidamente de la reputación adquirida por aquélla.

Por todo ello, concluye afirmando que el nombre de dominio en disputa es idéntico y similar hasta el punto de crear confusión con las marcas YOUTUBE de la Demandante.

La Demandante estima que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque no ha sido autorizado ni licenciado para usar la marca de la Demandante; tampoco ha habido ni hay relación alguna entre ambas, ni existe prueba de que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, ni es titular de un registro de marca a su nombre. Además de todo ello, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que hay un uso prominente de la marca YOUTUBE, ofreciendo unos servicios que no tienen relación con la Demandante.

Por todo lo cual, la Demandante considera que ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.

Para examinar si concurre el tercero de los elementos requeridos por el Reglamento (el registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa), la Demandante entra a considerar la existencia de conocimiento previo de su marca por la Demandada. Afirma la Demandante que, dada la importante difusión de la Demandante y su marca tanto en España como en la UE y en todo el mundo, se puede considerar de manera sólida que la Demandada tenía ese conocimiento previo cuando registró el nombre de dominio en disputa.

La Demandante alude a diversos preceptos del Convenio de la Unión de París (artículo 6bis), Directiva UE, de 16 de diciembre de 2015, en materia de marcas (artículo 4.4) y Ley española de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (artículo 8.1) que prescriben una protección especial a las marcas notorias. Del mismo modo, se refiere al artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas y otros derechos de propiedad industrial en materia de signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en el que puede leerse que son circunstancias a tener en cuenta para considerar si un signo fue usado de mala fe o un derecho adquirido de mala fe, el previo conocimiento o inexistencia razonable de ignorancia de un signo de un tercero que sea idéntico o similar al que pretende inscribirse; así como si el uso del signo posterior redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o reputación del signo de otro anterior.

La Demandante entiende que, dada la reputación de su marca, no hay explicación plausible por la cual la Demandada decidiera adoptar el nombre de dominio en disputa, como no sea la de obtener un beneficio, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de que los usuarios puedan entender que existe algún tipo de patrocinio, afiliación o relación con la Demandante.

Por todo ello, el nombre de dominio en disputa solo puede haberse registrado de mala fe y, en consecuencia, su uso es también de mala fe.

Termina la Demandante solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de 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 la Demandada 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.

Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. La Demandante es titular de numerosas marcas con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten o contienen la denominación “YOUTUBE”. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones 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”)sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca YOUTUBE de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. El hecho de que el nombre de dominio en disputa añada un término, como es “media”, no evita encontrar esta similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante, como se indica en la sección 1.8 de la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. C. H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. H., Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R. G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J. I. M.* Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a ésta última.

Así, la Demandante afirma que la Demandada no ha sido autorizada ni licenciada para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocida por el nombre de dominio en disputa. Asegura que tampoco ha habido ni hay relación alguna entre ambas ni existe prueba alguna de que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, ni es titular de un registro de marca a su nombre. Además de todo ello, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que hay un uso prominente de la marca YOUTUBE, donde se hace referencia a algunos servicios que no tienen relación con la Demandante.

La Demandada no ha contestado a la Demanda y por tanto no ha rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si la Demandada conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 2006 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada es del 22 de agosto de 2020. Además, la marca de la Demandante goza de alto renombre, de lo cual no puede caber duda en el año del registro del nombre de dominio en disputa y no parece deberse al azar que la Demandada haya escogido precisamente ese término para formar el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que la Demandada conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, al que se le ha añadido el término “media” que es descriptivo (haciendo referencia a la actividad de la Demandante) y habitual en este sector de la tecnología. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Además, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que aparece de manera muy destacada la marca de la Demandante proporcionando consejos para crear, promocionar y gestionar un canal de YOUTUBE bajo el nombre de “YOUTUBEMEDIA”, pero a su vez haciendo referencia a servicios que no guardan relación con la Demandante, por ejemplo bajo el título “Cómo usar Instagram Stories como un profesional”.

Estas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que la Demandada haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que, las circunstancias del alto renombre de la marca de la Demandante así como el contenido de la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, unido a la falta de personación y contestación de la Demandada, permiten concluir que su uso es también de mala fe

De todo lo anterior el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

## **7. Decisión**

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

M.B.

Experto

Fecha: 1 de octubre de 2021