

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. J. B.

Caso No. DES2021-0029

1. Las Partes

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

El Demandado es J.B., España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los Nombres de Dominio <youtubersplus.com.es> y <youtubersplus.es>.

El Registro de los Nombres de Dominio es Red.es. El Agente Registrador de los Nombres de Dominio es GoDaddy LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de julio de 2021. El 29 de julio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 30 de julio 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 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. 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 30 de agosto de 2021.

El Centro nombró a M.A. S. M. como Experto el día 8 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

a) La Demandante es una empresa multinacional estadounidense conocida mundialmente. En 1998, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google: motor de búsqueda en Internet.

b) Uno de los servicios más reconocidos de la Demandante es YouTube, una plataforma para compartir videos que ofrece una amplia variedad de contenido multimedia generado por los propios usuarios y que fue adquirida por Google en noviembre de 2006. Actualmente, la plataforma cuenta con más de mil millones de usuarios, ha lanzado versiones locales en más de cien países y está disponible en 88 idiomas diferentes.

c) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten o contienen el vocablo "YOUTUBE", anteriores a la fecha de registro de los Nombres de Dominio. Entre ellas, marcas de la Unión Europea, marcas españolas y registros internacionales, con efectos en el territorio español. Algunas de ellas son:

- Marca de la Unión Europea nº 5226964, YOUTUBE, denominativa, registrada el 3 de julio de 2007 en las clases 35, 38, 41 y 42;

- Marca de la Unión Europea nº 17997098, YOUTUBE KIDS, denominativa, registrada el 6 de diciembre de 2018 en las clases 9, 38 y 42;

- Marca Española nº 2748754, YOUTUBE, denominativa, registrada el 28 de julio de 2006 en las clases 38 y 41;

- Marca internacional que designa la Unión Europea, nº1402341, YOUTUBE, denominativa, registrada el 8 de diciembre de 2017 en las clases 9, 35, 41 y 42.

d) La Demandante es titular de los nombres de dominio <youtube.es> y <youtube.com>, entre otros, registrados el 25 de diciembre de 2005 y el 15 de febrero de 2005, respectivamente.

e) El Demandado es el titular de los Nombres de Dominio: <youtuberplus.es> y <youtubersplus.com.es>, registrados el 21 de mayo de 2020 y el 15 de agosto de 2020, respectivamente.

Actualmente los Nombres de Dominio no soportan ninguna página web activa. De las evidencias aportadas por la Demandante se desprende que el Demandado habría utilizado los Nombres de Dominio en relación con páginas web que muestran enlaces del tipo pago por clic.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que los Nombres de Dominio controvertidos son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, por los siguientes motivos:

- La Demandante considera que los signos son similares desde el punto de vista visual, fonético y conceptual debido a que el elemento inicial y distintivo de los Nombres de Dominio incluye íntegramente, el elemento denominativo de los Derechos Previos – esto es, "youtube" –.

- La Demandante afirma que el término 'youtubers' es y será percibido por los usuarios como las personas que aparecen en un vídeo en la plataforma YouTube de intercambio de vídeos, por derivar – etimológica y

semánticamente – de los Derechos Previos de la Demandante.

- La Demandante añade que la inclusión del término “plus” y del dominio geográfico “.es” y “.com.es” es insuficiente para distinguir los Nombres de Dominio de los Derechos Previos de la Demandante.

- La Demandante alega, por todo lo anterior, que la intención del Demandado es inducir a error a los usuarios de Internet para hacerles creer que los Nombres de Dominio están relacionados con YOUTUBE para así apropiarse indebidamente del beneficio de la reputación adquirida por la Demandante, dada la enorme popularidad y fama de la que gozan los productos y servicios ofrecidos bajo su marca.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, por los siguientes motivos:

- La Demandante pone de relieve la reputación mundial de las marcas YOUTUBE de su titularidad, considerándolo una prueba inequívoca de la ausencia de derechos por parte del Demandado para registrar los Nombres de Dominio.

- La Demandante añade que no ha autorizado ni licenciado al Demandado a usar ninguna de sus marcas y que nunca ha habido ninguna relación entre la Demandante y el Demandado que pueda justificar el citado uso por parte de este último.

- La Demandante afirma que no existe prueba alguna de que el Demandado sea conocido comúnmente por los Nombres de Dominio.

- La Demandante considera, en virtud de todo lo anterior, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.

A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, con carácter principal por el siguiente motivo:

- La Demandante opina que la importante difusión de las marcas YOUTUBE, tanto en España, como en la Unión Europea y en el resto del mundo, constituye una indicación muy sólida de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de sus Derechos Previos incluso antes de registrar los Nombres de Dominio.

- La Demandante considera que el Demandado registró los Nombres de Dominio con el propósito de interrumpir su actividad o impedir el registro adecuado de los Nombres de Dominio.

- La Demandante se hace eco del vínculo semántico que une las palabras “youtube” y “youtubers”. La primera, utilizada para identificar la reputada marca de la Demandante, y la segunda define a los sujetos que utilizan/publican en la plataforma de la Demandante, lo que reflejaría una dependencia semántica de la palabra “youtubers” con respecto a la palabra “youtube”.

- La Demandante advierte, además, que otros indicios probatorios de la mala fe del Demandado son las fechas de registro de los Nombres de Dominio, que fueron muy posteriores a los registros efectuados por la Demandante de los nombres de dominio – <youtube.es> y <youtube.com> –, registrados el 25 de diciembre de 2005 y el 15 de febrero del mismo año, respectivamente.

- La Demandante alega que, aunque los Nombres de Dominio no están asociados a una página web, la tenencia pasiva de los referidos Nombres de Dominio, a la vista del efectivo conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante, es una indicación de la existencia de mala fe en el Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16 e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el Código de País correspondiente a España (".ES"), para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de los Nombres de Dominio es de carácter especulativo o abusivo.

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.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar los Nombres de Dominio <youtubersplus.es> y <youtubersplus.com.es>, respectivamente, con los Derechos Previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan los términos confrontados, evaluar si su identidad o similitud pueden llegar a causar confusión. Asimismo, dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD") ".es".

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de al menos una marca española, dos internacionales y numerosas marcas de la Unión Europea que comprenden el vocablo "youtube", con efectos vigentes en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca YOUTUBE a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre los Nombres de Dominio y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la denominación "youtube". Aunque se añaden las letras "rs", así como el vocablo "plus", no impiden la conclusión del Experto de que existe similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

Resulta, por lo tanto, evidente que los Nombres de Dominio guardan una similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante que, a mayor abundamiento, son conocidas no solo como marcas notorias en el sector en el que desarrollan su actividad, sino como marcas renombradas por ser ampliamente conocidas por el público en general, como resulta de los rankings acompañados como Anexo 8.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias

exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio.

Para evitar que la Demandante tenga que probar hechos negativos, esto es, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, lo que supondría una verdadera *probatio diabolica*, en gran cantidad de decisiones se ha asentado ya la doctrina de que se considera suficiente que el demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie* que el demandado carece de aquéllos (véase, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.* . Caso OMPI No. DES2006-0001).

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- La Demandante afirma y acredita que su marca YOUTUBE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, considerándose marca renombrada.
- El Demandado no posee ninguna autorización o licencia para usar la marca de la Demandante, ni existe ni ha existido ninguna relación entre ambas partes.
- El Demandado carece de derecho marcario alguno sobre el vocablo "youtube", al no ser titular de ningún registro vigente a su favor.
- Tampoco parece que exista actividad en la red bajo los Nombres de Dominio que pudiera arrojar un poco de luz a favor del Demandado.

Un factor fundamental para considerar el uso de los Nombres de Dominio como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en los Nombres de Dominio, aunque no esté vinculada al uso de una página web en sentido estricto, hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante que impide considerar que los Nombres de Dominio sean utilizados de forma legítima y leal o no comercial. En el presente caso, a la vista de la composición de los Nombres de Dominio, su uso para una página web con enlaces del tipo pago por clic no es susceptible de producir derechos o intereses legítimos en los Nombres de Dominio a favor del Demandado.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

(ii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o

(v) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como YOUTUBE, así como de su notoriedad en el mercado y entre el público consumidor. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de YOUTUBE hubieran podido escapar al conocimiento del Demandado. En este sentido, la decisión emitida en *eBay Inc. v. S. H.*, Caso OMPI No. D2000-1633, apunta que el conocimiento efectivo o presunto de los derechos del demandante en las marcas registradas constituye un factor que habla a favor de la mala fe (“Actual or constructive knowledge of the Complainant’s rights in the Trademarks is a factor supporting bad faith”).

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por la Demandante se puede fundamentar en el conocimiento por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante. Para determinar el referido conocimiento previo de la marca YOUTUBE por parte del Demandado se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, la amplitud del uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca YOUTUBE, tanto en España como a nivel mundial, así como de su uso, cuanto menos, intenso en territorio español, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, en el momento del registro de los Nombres de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca YOUTUBE de la Demandante, habiendo registrado los Nombres de Dominio para aprovecharse de su similitud con los Derechos Previos. Una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable. Al respecto, son varias las decisiones que han concluido que el registro de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria no puede ser casual, por lo que denota una evidente mala fe por parte del sujeto que realizó dicho registro. En este sentido, se puede citar, entre otras, la decisión emitida en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G.* Caso OMPI No. DES2006-0001, en la que se señala que “dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elección de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de Internet de manera que

se cree confusión sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial”.

El Experto nota la composición de los Nombres de Dominio, en la que se reproduce íntegramente la marca YOUTUBE junto con las letras “rs” y el término añadido “plus”. Los usuarios de Internet podrían asumir que la Demandante ofrece, a través de los Nombres de Dominio, un servicio más o mejor. Esta idea cobra más fuerza debido a que el Demandado utiliza como elemento denominador una palabra vinculada semánticamente con la marca YOUTUBE de la Demandante. El vocablo derivado de la marca de la Demandante, es decir “youtuber”, existe solo en relación directa y con dependencia de la actividad que genera la plataforma titularidad de la Demandante, siendo imposible concebir la una sin la otra.

Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro de los Nombres de Dominio ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado los Nombres de Dominio de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <youtubersplus.com.es> y <youtubersplus.es> sean transferidos a la Demandante.

M.A. S.M.

Experto

Fecha: 22 de septiembre de 2021