

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. F. A. M. T.
Caso No. DES2021-0006

1. Las Partes

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

El Demandado es F. A. M. T., Portugal.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <youtubesexo.es>. El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es STRATO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de febrero de 2021. El 25 de febrero de 2021, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de febrero de 2021, Red.es envió al Centro vía 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de abril 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 28 de abril de 2021.

El Centro nombró a P. S. M. como Experto el día 5 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, Google LLC (Google) es una compañía de responsabilidad limitada de Delaware con sede en Mountain View, California, Estados Unidos de América. Fue constituida en 1998, con el fin de explotar comercialmente un motor de búsqueda para mejorar la búsqueda en Internet. Desde su adquisición por Google, YouTube se convirtió en una de las plataformas de vídeos más exitosa del mundo, al punto de que, en la actualidad, YouTube está implantado y disponible en 100 países y en 88 idiomas diferentes, cubriendo el 95% de la población de Internet.

La Demandante es titular, entre otros signos distintivos, y por lo que interesa en el presente caso, de los siguientes, todos ellos en vigor, como queda acreditado:

- Marca de la Unión Europea (UE) 17997098 YOUTUBE KIDS, clases 9, 38 y 42, fecha de registro: 24 de abril de 2018.
- Marca Internacional que designa la UE 1402341 YOUTUBE, clases 9, 35, 41 y 42, fecha de registro: 8 de diciembre de 2017.
- Marca de la UE 12183976 YOUTUBE clase 45, fecha de registro: 13 de febrero de 2014.
- Marca de la UE 5226964 YouTube, clases 35, 38, 41 y 42, fecha de registro: 3 de julio de 2008.
- Marca Internacional que designa la UE 897049 YOUTUBE, clases 9, 35, 38 y 41, fecha de registro: 1 de marzo de 2006.
- Marca de la UE 10311108 YOUTUBE, clases 16, 21 y 25, fecha de registro: 7 de marzo de 2012.
- Marca española 2748754 YOUTUBE, clases 38 y 41, fecha de registro: 26 de octubre de 2007.
- Marca de la UE 17163932, clases 9, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, fecha de registro: 23 de marzo de 2018.
- Marca de la UE 12177366, clases 16, 29, 30, 39, 43 y 45 , fecha de registro: 19 de febrero de 2014.
- Marca Internacional que designa la UE 991364, clases 9, 35, 38, 41 y 42, fecha de registro: 16 de octubre de 2018.
- Marca de la UE 5227251, fecha de registro: 24 de julio de 2008.
- Marca de la UE 10311132, clases 35, 38, 41 y 42, fecha de registro: 7 de marzo de 2012.
- Marca de la UE 12177317, fecha de registro: 5 de febrero de 2014.
- Marca de la UE 13018866 YOUTUBE NATION, clases 38 y 41, fecha de registro: 13 de noviembre de 2014.
- Marca de la UE 13573423 YOUTUBE MUSIC KEY, clases 9, 35 y 42, fecha de registro: 11 de mayo de 2015.
- Marca de la UE 13578786 YOUTUBE CLE MUSIQUE, clases 9, 35 y 42, fecha de registro: 21 de abril de 2015.

- Marca de la UE 14780704 YOUTUBE RED, clases 9, 35, 38 y 4, fecha de registro: 12 de julio de 2016.
- Marca de la UE 17542655 YOUTUBE SPACE, clases 35 y 41, fecha de registro: 27 de marzo de 2018.
- Marca de la UE 18010236 YOUTUBE, fecha de registro: 22 de mayo de 2019.

La Demandante acredita ser asimismo titular de los nombres de dominio <youtube.es> y <youtube.com> registrados, respectivamente, el 25 de diciembre 2005 y el 15 de febrero 2005.

Por lo demás, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 6 de julio de 2020. El Experto ha tenido ocasión de entrar en varias ocasiones en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, la última en fecha de emisión de la presente Decisión, y el sitio web al que resuelve el mismo se halla inoperativo; de hecho, aparece en pantalla la leyenda "Safari no encuentra el servidor".

En fin, el Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El Demandado, en ningún momento, ha sido autorizado a hacer uso de sus marcas YOUTUBE.
- El nombre de dominio en disputa incorpora las marcas YOUTUBE en su integridad, de lo que se sigue que existe una similitud en grado de confusión entre aquéllas y el nombre de dominio en disputa.
- Que, sobre lo anterior, la fama adquirida por las marcas YOUTUBE, no permite que la adición del término "sexo" diluya tal confusión, sino al contrario, toda vez que hará que los usuarios que se encuentren con el nombre de dominio en disputa creen erróneamente que el mismo tiene su origen, esté asociado o patrocinado por YOUTUBE, o que el mismo y/o su titular se encuentren afiliados a Google o que tienen relación comercial con el mismo.
- Que, *prima facie*, y con los medios de prueba a su alcance, la Demandante no puede probar que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pero que, ello no obstante: (i) la reputación mundial alcanzada por los signos YOUTUBE es inequívoca; (ii) que la Demandante no ha autorizado de ningún modo ni licenciado al Demandado a los efectos de utilizar el dominio, ni ha existido nunca relación entre las Partes; (iii) que el Demandado no es conocido bajo el nombre de dominio en disputa; (iv) que el Demandado no ha explotado activamente el nombre de dominio en disputa ni parece que haya realizado actos preparativos de buena fe al efecto; y (v) que el Demandado no podía desconocer el renombre de las marcas y signos distintivos de la Demandante previo al registro del nombre de dominio en disputa .
- Que los signos distintivos de la Demandante reproducidos en el nombre de dominio en disputa gozan de una enorme reputación en el mercado, por lo que es obvio que la intención del Demandado no puede ser otra que interrumpir la actividad mercantil de aquélla y, en su caso, el registro adecuado del nombre de dominio en disputa.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de

dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio;
y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante (consistente en las marcas de la Demandante protegidas en España) conteniendo en su integridad la denominación YOUTUBE, cuyo carácter notorio en el sector de prestación de servicios informáticos a nivel mundial y, desde luego, en territorio español, ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante y reconocido, por lo demás, recientemente, *vid.*, *Google LLC v. L. K.*, Caso OMPI No. DES2021-0008.

La similitud hasta el punto de causar confusión con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación YOUTUBE no queda en absoluto desvirtuada por la mera adición del término “sexo” (en sentido similar, y entre otras decisiones, *cfr.*, *Google LLC v. L. K.*, *supra.*).

Por lo demás, la referida similitud hasta el punto de causar confusión tampoco queda eliminada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que es un requisito técnico necesario, puesto que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, a quien habría correspondido aportar evidencias para demostrar que tales derechos o intereses legítimos le corresponderían. Debido a que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido evaluar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación YOUTUBE resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria a nivel global y desde luego en España, circunstancia que en absoluto podía

desconocer el Demandado, al registrar un sitio web bajo el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.es”.

De su parte, la Demandante ha declarado que el Demandado no ha sido autorizado a usar sus marcas YOUTUBE, y que nunca ha mantenido ni mantiene tipo alguno de relación comercial ni de otro tipo. Así pues, y en virtud de las afirmaciones de la Demandante, resulta que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado por aquélla para usar la marca como nombre de dominio.

Sobre lo anterior, la Demandante alega que el Demandado no es conocido en el mercado bajo el nombre de dominio en disputa y que, por lo demás, mantiene un sitio pasivo desde su registro el pasado 6 de julio de 2020, y todo parece indicar que no ha realizado preparativos serios para explotar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Ambas circunstancias, registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, concurren en este caso de manera indubitada, a saber:

En primer lugar, los derechos sobre las marcas de la Demandante conteniendo la denominación YOUTUBE, así como los nombres de dominio de los que la Demandante es titular son, todos ellos, prioritarios al registro del nombre de dominio en disputa, circunstancia que el Demandado no podía desconocer en el momento de proceder al registro, tanto más por cuanto los referidos signos distintivos de la Demandante gozan de un elevado renombre a nivel mundial y, desde luego, en territorio español.

En segundo lugar, el nombre de dominio en disputa, tal cual queda acreditado en el expediente y ha podido comprobarse por el Experto, no ha sido nunca utilizado de modo activo por el Demandado, ni existen indicios de que se hayan realizado preparativos serios para su utilización en el mercado de buena fe, como tampoco tentativa de venta del mismo, tenencia pasiva que los expertos bajo el Reglamento vienen considerando como un factor que no impide la existencia de mala fe.

En fin, la falta de personación en el presente procedimiento y de contestación a la demanda, a la vista de la reproducción íntegra de la marca de la Demandante, llevan a concluir que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa lo es, pues, de mala fe.

De todo lo anterior el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el 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 <youtubesexo.es> sea transferido a la Demandante.

P. S. M.

Experto

Fecha: 20 de mayo de 2021