

DECISIÓN DEL EXPERTO

Facebook, Inc. c. P.C.

Caso No. DES2019-0034

1. Las Partes

La Demandante es Facebook, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos” o “EE.UU.”), representada por Hogan Lovells, LLP, Francia.

El Demandado es P.C., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vipfb.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Realtime Register, B.V.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de noviembre de 2019. El 21 de noviembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de noviembre de 2019, 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 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 27 de noviembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de diciembre de 2019. 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 20 de diciembre de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 7 de enero de 2020, 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 Facebook Inc., fundada en 2004, una de las principales proveedoras mundiales de servicios de redes sociales *online*. Su finalidad es la de permitir a los usuarios de Internet mantenerse conectados con amigos y familiares y compartir información principalmente a través de su sitio web “www.facebook.com”.

La Demandante es titular, a los efectos del presente procedimiento, de la Marca de la Unión Europea (“Marca UE”) No 008981383, consistente en el término FB, solicitada el 25 de marzo de 2010 y registrada el 23 de agosto de 2011, para la clase 45.

El nombre de dominio en disputa es <vipfb.es> y fue registrado el 23 de agosto de 2018. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en inglés que pretende ayudar a los usuarios de Facebook a aumentar los “me gusta”, solicitudes de amistad, seguidores, “me gusta” de las páginas, etc. a través de una maniobra denominada ataque “Self- XSS”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante –que afirma ser conocida también como FB– se presenta como el principal proveedor mundial de servicios de redes sociales *online*. Permite a los usuarios de Internet mantenerse conectados con amigos y familiares y compartir información principalmente a través de su web “www.facebook.com”.

En un principio, el acceso a la Demandante estaba restringido a estudiantes de la Universidad de Harvard y ya en 2006 podía acceder cualquier persona del mundo que tuviera una dirección de correo electrónico válida. Desde un principio adquirió rápidamente una gran notoriedad y fondo de comercio en todo el mundo, teniendo en septiembre de 2018, 2270 millones de usuarios.

La Demandante continúa relatando su importancia mundial, siendo, según la empresa de información, Alexa, el cuarto sitio web más visitado. El 85% de sus usuarios diarios se encuentran fuera de EE.UU. y Canadá y sus servicios se prestan en más de 70 idiomas. Además, también está disponible en dispositivos móviles, habiéndose situado entre las apps más importantes del mercado.

La Demandante alega que su marca FB ha sido utilizada para designarla en publicaciones internacionales como The New York Times y The Guardian.

Argumenta la Demandante que, debido a que su negocio se desarrolla exclusivamente *online*, sus nombres de dominio son la vía principal para que los usuarios de Internet puedan utilizar sus servicios. A tal efecto, es titular de numerosos nombres de dominio de nivel superior genéricos (gTLDs por sus siglas en inglés) así como de código de país (ccTLDs por sus siglas en inglés).

La Demandante afirma que la notoriedad de su marca ha sido reconocida en decisiones de la OMPI dictadas bajo la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”).

Se refiere a la titularidad de sus marcas en jurisdicciones de todo el mundo y, en especial, menciona la Marca UE consistente en el término FB, antes referida en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, así como otra marca de los EEUU, también con ese mismo término (que no se tiene en cuenta, a los efectos del primer elemento de este procedimiento por carecer de protección en España)

Antes de entrar a considerar cada uno de los tres requisitos establecidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento), la Demandante analiza el sitio web del Demandado.

Expone que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que pretende ayudar a los usuarios de Facebook a aumentar los "me gusta", seguidores, solicitudes de amistad, etc., copiando la apariencia de la web oficial de la Demandante e incluso mostrando un gráfico incluyendo un pulgar hacia arriba, similar a una marca figurativa titularidad de la Demandante.

Alega la Demandante que para acceder a los servicios que ofrece el Demandado a través de su web, se invita a los usuarios de Facebook a generar un *token* o clave de acceso copiando y pegando una URL en un navegador y, a continuación, copiando la URL generada de nuevo en un campo en el sitio web del Demandado junto con un código CAPTCHA, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios de Facebook ya que induce a estos usuarios a copiar el código fuente de su página de inicio de sesión. Ésta es la actividad que se conoce como ataque "Self-XSS".

Pasando a examinar cada uno de los requisitos del Reglamento, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su Marca UE, consistente en el término FB, sobre el que tiene Derechos Previos, como exige el artículo 2 del Reglamento, ya que la marca fue registrada el 23 de agosto de 2011 y el nombre de dominio en disputa fue inscrito el 23 de agosto de 2018.

En cuanto a la comparación entre su marca y el nombre de dominio en disputa, afirma que éste incorpora la marca FB de la Demandante en su totalidad, añadiendo como prefijo el acrónimo VIP que significa en inglés "persona muy importante" y cita el contenido 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"), en sus apartados 1.7 y 1.8. Y respecto al sufijo ".es" entiende que no debe tenerse en cuenta ya que se trata de un requisito técnico de registro.

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos porque no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. No es titular de una marca que incluya los términos del nombre de dominio en disputa ni está haciendo un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa sin intención de obtener un beneficio comercial.

Así, la Demandante reitera la clase de actividad que promueve la web del Demandado. La propia Demandante, consciente de esa actividad, incluye en su sitio web una información general sobre la forma de evitar dicha actividad fraudulenta.

Por tanto, la actividad del Demandado que pretende engañar a los usuarios de Facebook para que revelen su información de inicio de sesión y, así, comprometer la seguridad de sus propias cuentas no puede considerarse como uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa no sólo se registró de mala fe sino que también se usa de mala fe aunque el Reglamento no exija la concurrencia de las dos circunstancias.

En efecto, la Demandante alega que su marca FB es altamente distintiva y notoria en todo el mundo, habiendo sido así reconocida en decisiones de la OMPI bajo la Política, que han acordado la transferencia a la Demandante del nombre de dominio en disputa en aquellos casos. Por tanto, el Demandado no puede afirmar de manera creíble que desconocía la existencia de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa en 2018. De hecho, la propia web del Demandado pone de manifiesto que pretendía crear una impresión engañosa de asociación a la Demandante para inducir a los usuarios a comprometer la seguridad de sus cuentas.

En definitiva, el Demandado, que carece de autorización o vinculación con la Demandante, registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de los derechos de la Demandante, para crear una actividad fraudulenta que afecta a los usuarios de la Demandante.

Respecto al uso de mala fe, la Demandante acude a diversas decisiones de la OMPI bajo la Política, que han considerado que el comportamiento del Demandado equivale a un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. También la sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, establece en su apartado 3.1.4 que la utilización de un nombre de dominio para una actividad ilegal en sí misma, como puede ser la suplantación de identidad, no puede conferir derechos o intereses legítimos a un Demandado sino que es prueba de mala fe. A mayor abundamiento, el Demandado tiene registrados otros nombres de dominio que atacan los derechos de la Demandante, como son; <vipfb.in>, <vipfb.pro>, <vipfb.ru> y <vipfb.us> que resuelven a la web del Demandado.

Por todo ello, la Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <vipfb.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, 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 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.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá 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

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta "Derechos Previos" en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de la Marca UE No 008981383, consistente en el término FB y por tanto se encuentra protegida en España. Esta marca consiste en el término FB y fue solicitada el 25 de marzo de 2010, teniendo protección desde esa fecha. Esto significa que la Demandante tiene Derechos Previos.

Siguiendo las orientaciones de la 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 una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

En este caso, la marca de la Demandante ha sido integrada en su totalidad en el nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. Por su parte, la expresión “vip” que en el nombre de dominio en disputa precede a la marca de la Demandante, es un acrónimo de la expresión inglesa “*very important person*” (persona muy importante) que no impide la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, 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 existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, 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 del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a éste último. Pero lo cierto es que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante por lo que el caso *prima facie* de la Demandante no ha sido rebatido.

El Experto considera que deberá valorar si, efectivamente, existen o no tales derechos o intereses legítimos a la luz de las circunstancias del caso y de los argumentos y pruebas ofrecidos por la Demandante.

La Demandante alega que el Demandado no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Así la Demandante alega que la actividad del Demandado pretende engañar a los usuarios de Facebook para que revelen su información de inicio de sesión y, así, comprometer la seguridad de sus propias cuentas por lo que no puede considerarse como uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa. Y también argumenta que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni es titular de una marca que incluya los términos del nombre de dominio en disputa.

Para establecer una conclusión es conveniente fijarse en los diversos supuestos que, de manera ejemplificativa, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Observando estos supuestos puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Como alega la Demandante, el nombre de dominio en disputa resuelve a una web en la que se invita a los usuarios de Facebook a generar un *token* o señal de acceso copiando y pegando una URL en un navegador y, a continuación, copiando la URL generada de nuevo en un campo en el sitio web del Demandado junto con un código CAPTCHA, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios de Facebook. A esta actividad se la conoce como ataque “Self-XSS”; (ii) no consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no ha hecho un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de obtener un beneficio económico para desviar engañosamente a los usuarios.

La falta de derechos o intereses legítimos ante una actividad ilegal del Demandado se contempla en la sección 2.13 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

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 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 el Demandado conocía o debía conocer, previamente al registro del 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.

Así, la Marca UE de la Demandante con protección en España fue solicitada el 25 de marzo de 2010 y, una vez concedida, resulta protegida desde el momento de su solicitud. Por tanto, la marca es anterior al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa que lo fue el 23 de agosto de 2018.

En esa fecha la marca de la Demandante y la propia Demandante ya eran mundialmente conocidas. Así lo han reconocido diversas decisiones de la OMPI bajo la Política.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado 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 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 íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa). Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-01113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

También en la sección 3.1.4 de dicha sinopsis se establece que la falta de derechos o intereses legítimos como consecuencia de una actividad ilegal del Demandado, delata mala fe en éste.

Por tanto, dadas las circunstancias del caso, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto ya que el uso que el Demandado hace del mismo, merece una consideración especial que confirma la mala fe de éste.

Ya se ha descrito detenidamente la actividad ilegal del Demandado a través del nombre de dominio en disputa y la falta de derechos o intereses legítimos que ello conlleva. Todo ello lleva a concluir que el Demandado está haciendo también un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 22 de enero de 2020