

DECISIÓN DEL EXPERTO

WGCZ S.R.O. c. E.A.G.

Caso No. DES2016-0022

1. Las Partes

La Demandante es WGCZ S.R.O. con domicilio en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, representada por Randazza Legal Group, Estados Unidos de América.

El Demandado es E.A.G. con domicilio en Vera, Almería, España, representado por Bufet Almeida, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de agosto de 2016. El 19 de agosto de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de agosto de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, así como 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 29 de agosto de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de septiembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de septiembre de 2016.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 29 de septiembre de 2016, 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.

El 30 de septiembre de 2016 la Demandante presentó un escrito suplementario como réplica a la contestación a la Demanda presentada por el Demandado. En vista de ello, el Experto facilitó al Demandado a través de la Orden Procedimental No. 1 de 7 de octubre de 2016, la oportunidad de presentar un escrito de contestación a estas nuevas alegaciones de la Demandante, lo que hizo dentro del plazo facilitado mediante escrito de 14 de octubre de 2016.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante es titular del registro de marca denominativa XVIDEOS No. 85725762 en los Estados Unidos de América, con fecha de solicitud del 11 de septiembre de 2012 y registrado el 28 de marzo de 2013, para servicios de la clase 41. De la evidencia aportada por la Demandante se desprende una fecha de primer uso de 20 de agosto de 2006.

Es igualmente titular del registro de marca de la Unión Europea XVIDEOS (denominativa) No. 11945821, con fecha de solicitud del 1 de julio de 2013 y registrado el 26 de noviembre de 2013, para servicios de la clase 41.

El Experto ha podido comprobar consultando bases de datos públicas de marcas que la Demandante también es titular del registro de marca de la Unión Europea XVIDEOS (figurativa) No. 11945987, con fecha de solicitud del 1 de julio de 2013 y registrado el 26 de noviembre de 2013, para servicios de la clase 41, que se reproduce a continuación:



La Demandante opera bajo el nombre de dominio <xvideos.com>, ampliamente conocido en relación a la provisión de servicios de entretenimiento para adultos (pornográficos) en la red.

4.2 El nombre de dominio en disputa <xvideos.es> fue registrado el 31 de octubre de 2006 por un tercero de quien el Demandado adquirió posteriormente el nombre de dominio en disputa.

4.3 El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene igualmente videos para adultos (pornográficos).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la Demandante pueden resumirse como sigue:

- La Demandante es titular del nombre de dominio <xvideos.com> a través del cual ha hecho un uso importante de la marca XVIDEOS en relación con servicios de entretenimiento para adultos en la red.
- La distintividad de la marca XVIDEOS y los derechos de la Demandante sobre la misma han sido reconocidos en diversas resoluciones dictadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política").
- La Demandante es titular de los registros de marca XVIDEOS en Estados Unidos de América y la Unión Europea antes citados.
- La Demandante es igualmente titular de derechos consuetudinarios sobre la marca XVIDEOS como

consecuencia del relevante uso realizado en Internet al menos desde el año 2006. La marca ha adquirido un *secondary meaning* (distintividad adquirida por el uso) al ser una de las páginas web más populares (si no la más popular) de entretenimiento para adultos.

- El nombre de dominio en disputa <xvideos.es> resulta idéntico a la marca XVIDEOS de la Demandante, excepción hecha del dominio de primer nivel “.es”.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. No está haciendo un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio, sino que se está lucrando con el nombre de dominio en disputa, aprovechándose de la difusión de la marca XVIDEOS de la Demandante.

- El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. La marca de la Demandante ya era notoria en el año 2006.

- En junio de 2012, después de que la marca XVIDEOS de la Demandante fuera internacionalmente famosa, el Demandado comenzó a utilizar el nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios casi idénticos a los de la Demandante.

- El uso por el Demandado del nombre de dominio en disputa estaba claramente diseñado para crear un riesgo de confusión entre el público consumidor con la página de la Demandante, con la que presenta claras coincidencias en su contenido, servicios ofrecidos y representación gráfica.

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

B. Demandado

El Demandado rechaza las pretensiones de la Demandante sobre la base de los siguientes argumentos:

- El Demandado es titular del registro de marca español No. 3028574 XVIDEOS.ES (mixta), con fecha de solicitud del 30 de abril de 2012 y registrado el 6 de agosto de 2012, para servicios de la clase 38 Este registro de marca español es anterior a los registros de marca invocados por la Demandante, se reproduce a continuación la citada marca:



- El Demandado es igualmente titular del registro de marca español No. 2759526 VIDEOS.ES (mixta), con fecha de solicitud del 7 de marzo de 2007 y registrado el 27 de agosto de 2007, para servicios de la clase 38. Este registro de marca fue adquirido por el Demandado en 2012, se reproduce a continuación la citada marca:



- Del mismo modo, el Demandado adquirió el nombre

de dominio <videos.es>, que también albergaba contenido para adultos, desde el año 2011. Tras unos años funcionando con esta página, quiso realizar una página de características similares para adultos, intentando para ello adquirir el nombre de dominio <videosx.es>. Tales negociaciones fueron infructuosas, por lo que comenzó negociaciones con el titular del nombre de dominio <xvideos.es> hasta su adquisición.

- Dado que la concesión de la marca XVIDEOS.ES titularidad del Demandado es anterior a las marcas esgrimidas por la Demandante, no carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Además, al ser una persona física española y estar dirigida a su página a usuarios españoles, cumple con el requisito de vinculación con España que exige el Plan Nacional de Nombres de Dominio. Por el contrario, la Demandante no cumple dicho requisito al no tener sede en España ni relación o vínculo con este país.

- Al existir un interés legítimo del Demandado por su titularidad sobre las marcas mencionadas, no existe registro o uso de mala fe por su parte.

- El Demandado viene realizando un uso pacífico del nombre de dominio <xvideos.es> hasta meses antes de la interposición de la Demanda, cuando ha recibido diversos correos electrónicos de la Demandante solicitando la cesión del nombre de dominio.

- Los derechos consuetudinarios alegados por la Demandante no pueden ser tenidos en cuenta, pues el ranking de visitas a la página web de la Demandante no resulta significativo en el caso de Europa y por tanto en España.

- Dado el carácter genérico de la denominación y la connotación de la "X" para los contenidos de carácter erótico, las argumentaciones de la Demandante no son suficientes para acreditar la existencia de mala fe.

- Realizando una búsqueda en Google sobre la denominación XVIDEOS, la página del Demandado no aparece en los 10 primeros lugares, por lo que no se puede hablar de un aprovechamiento de la fama de la Demandante.

- En todo caso, es el Demandado quien ostenta derechos de marca prioritarios como titular del registro de marca español XVIDEOS.ES.

- El presente procedimiento excede el ámbito de las UDRP (*sic*) y constituye un abuso de procedimiento, pues la controversia surgida implica en todo caso un litigio que corresponde a los tribunales ordinarios.

C. Alegaciones adicionales de las partes en sus escritos complementarios

C.1 Demandante

- La marca y nombre de dominio VIDEOS.ES invocados por el Demandado son irrelevantes.

- El registro de marca XVIDEOS.ES obtenido por el Demandado resulta fraudulento y no debe ser tenido en cuenta, pues simplemente se apropió del logotipo de la Demandante y fue depositado únicamente con el propósito de adquirir una cobertura formal ilegítima. Diversas decisiones del Centro han considerado que en tales circunstancias el registro de marca del Demandado no crea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

C.2 Demandado

- Las normas del procedimiento no permiten la presentación de alegaciones adicionales ni prevén los trámites de réplica y duplica, por lo que el escrito complementario de la Demandante debe ser rechazado por extemporáneo.

- En todo caso, el registro de marca del Demandado es prioritario a las marcas de la Demandante y ésta no ha podido acreditar que se cumplan los requisitos exigidos en el Reglamento para la estimación de la

Demanda. El Demandado ostenta derechos o intereses legítimos como titular de la marca y no existe registro o uso de mala fe, pues la Demandante no ha probado que el registro se haya realizado con el fin de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio, del que se ha hecho uso pacífico hasta la presentación de la Demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión previa: Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por la Demandante y la posterior réplica del Demandado

Antes de analizar la concurrencia de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, es forzoso analizar si puede o no admitirse el escrito presentado por la Demandante con posterioridad a la contestación a la Demanda efectuada por el Demandado y a la posterior contestación realizada por éste.

El Reglamento no prevé la presentación de escritos complementarios tras la contestación a la demanda, y deja en última instancia en manos del Experto la facultad de resolver sobre su admisibilidad.

A este respecto, el Reglamento señala en su artículo 18, apartado d) que “el experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo”. En aplicación de esta facultad, y con el fin de asegurar en todo caso la igualdad de trato a las partes en el procedimiento, se dio oportunidad al Demandado para que contestara a las alegaciones complementarias presentadas por la Demandante, sin perjuicio de lo que se decidiera al respecto en la decisión.

En el presente caso, el escrito complementario presentado por la Demandante no se refiere a circunstancias sobrevenidas, sino que tales circunstancias podrían haber sido comprobadas y analizadas antes de presentar la Demanda. Por lo tanto no se tendrá en consideración el escrito complementario presentado por la Demandante ni tampoco el escrito presentado por el Demandado en contestación. En todo caso, este Experto considera que las alegaciones realizadas por las partes en sus escritos complementarios no hubieran modificado el sentido de la presente decisión.

6.2. Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento.

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

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

La Demandante aporta entre otras evidencias el registro de marca XVIDEOS en la Unión Europea e incluye entre sus alegaciones lo que denomina sus derechos consuetudinarios derivados del uso notorio de la marca desde 2006 como signo identificativo de un sitio web para adultos.

La definición de Derechos Previos recogida en el artículo 2 del Reglamento es más amplia que la recogida en la Política, en la que aquél se inspira. Entre otras categorías de Derechos Previos, el Reglamento incluye expresamente los “nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad

industrial protegidos en España”.

La Demandante ha acreditado que es titular de un registro de marca XVIDEOS en la Unión Europea (y por tanto que su marca XVIDEOS está protegida en España).

El Experto hace notar que por su parte el Demandado alega en el primer elemento la titularidad de registros de marca española sobre XVIDEOS.ES (mixta) y VIDEOS.ES (mixta). Sin perjuicio del análisis de esta circunstancia por el Experto bajo el segundo y tercer elemento, en opinión del Experto resulta indiferente a los efectos del análisis del primer elemento la titularidad de una marca por parte del Demandado y la fecha en la que se hubieran adquirido los derechos sobre dicha marca. El primer elemento, tal y como se regula en el Reglamento, no consiste ni requiere de un análisis de la prioridad entre dos marcas enfrentadas. El primer elemento bajo el Reglamento exige la existencia de un Derecho Previo por la Demandante (conforme a la definición de Derecho Previo que proporciona el Reglamento) y la comparación entre el nombre de dominio en disputa y el Derecho Previo de la Demandante en aras de determinar la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

En consecuencia, a los efectos de valorar si concurre la primera de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, el Experto simplemente debe valorar si el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos invocados por la Demandante. En este sentido, la Demandante ha acreditado que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca XVIDEOS, excepción hecha del dominio de primer nivel correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés *ccTLD*) “.es”.

Los derechos registrales invocados por el Demandado como titular del registro de marca española XVIDEOS.ES (mixta) son relevantes para analizar la existencia o no de derechos o intereses legítimos, y por lo tanto serán analizados en el siguiente apartado.

El Experto considera acreditada la identidad entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado alega fundamentalmente que sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa derivan de su titularidad sobre el registro de marca española XVIDEOS.ES (mixta) , que fue registrada con anterioridad a los registros de marca esgrimidos por la Demandante.

La titularidad del Demandado sobre una marca registrada que se corresponde con el nombre de dominio en disputa podría constituir una base para reconocer derechos sobre la denominación que comprende la marca y el nombre de dominio en disputa, pues en principio el registro de una marca otorga a su titular derechos sobre el signo correspondiente.

Sin embargo, diversas decisiones previas han reconocido que puede haber casos en los que las circunstancias acrediten que un registro de marca no otorga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Así se recuerda en *Mariana Stoilova Stankova v. Riff Raff BV, Arnout, Jan Stal*, Caso OMPI No. D2012-2132:

“Numerosos casos han elaborado pautas para determinar esas circunstancias del caso en base a los siguientes elementos (*BECA Inc. v. CanAm Health Source, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0298 y *British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access*, Caso OMPI No. D2009-0817):

(i) cuando se considera la cuestión de los derechos e intereses legítimos bajo el párrafo 4.a.ii) de la Política,

el experto podrá en ciertos casos cuestionar la legitimidad de la marca en la cual la demandada apoya su defensa. El mero hecho que la demandada haya solicitado o registrado una marca no es una defensa absoluta para evitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Si debido a las circunstancias del caso, el experto concluye que la marca fue solicitada exclusivamente para mejorar su posición frente a un eventual caso bajo la Política, entonces la marca podrá ser ignorada.

(ii) La cronología de los eventos es un factor importante para determinar si la solicitud marcaría fue de buena fe o simplemente una forma de mejorar la posición de la demandada frente a un futuro litigio sobre el nombre de dominio en disputa. Una solicitud marcaría realizada con posterioridad a tener noticia de la disputa, o el registro del nombre de dominio en disputa, pueden indicar falta de interés legítimo.” (véase también en este sentido *Mama Mio Limited v. LIU SHENG, Mamamio Inc.*, Caso OMPI No. DCC2015-0005).

En el presente caso, de las evidencias aportadas por las Partes y de las alegaciones no se desprende desde qué año el Demandado habría sido el titular del nombre de dominio en disputa. No obstante, el Demandado ha reconocido que adquirió el nombre de dominio en disputa de un tercero en algún momento no anterior al año 2011 para seguir desarrollando sus páginas de entretenimiento para adultos. Dentro de ese proyecto, registró su marca española en 2012. Para ese momento, el Experto considera que el sitio web de la Demandante ya era mundialmente conocido, hasta el punto de ser uno de los sitios web para adultos más visitados.

De las evidencias aportadas por la Demandante en su escrito de Demanda se encuentran tres capturas de pantalla obtenidas a través de “Archive.org”. Una captura de pantalla de 31 de octubre de 2007 en la que se indica un redireccionamiento desde el nombre de dominio en disputa a “www.alojamientovip.com” y dos capturas de pantalla en las que se resuelve a una web con contenidos para adultos, una captura de fecha 20 de junio de 2012 y una captura de 18 de octubre de 2014. Entre ambas capturas de pantalla se modifica la apariencia gráfica de la web. El Demandado alega que los cambios en la apariencia gráfica de la web siempre han sido utilizando los colores reivindicados por la marca titularidad del Demandado.

En opinión de este Experto existen circunstancias para considerar que en el presente caso el registro de marca del Demandado no le confiere derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento:

1. Como se ha apuntado, el Demandado registró su marca en España en 2012. La Demandante ha acreditado que ya desde años antes su sitio web “www.xvideos.com” era uno de los más visitados a nivel mundial para las mismas actividades.
2. La configuración gráfica de la marca XVIDEOS.ES registrada por el Demandado se corresponde con gran similitud a la forma en que la denominación XVIDEOS aparece en la página de la Demandante.
3. El Demandado se dedicaba a la misma actividad de páginas web para adultos, por lo que forzosamente tenía que conocer el sitio web de la Demandante, por ser uno de los más visitados a nivel mundial.
4. El Demandante ha aportado pruebas que acreditan que el 18 de octubre de 2014 se modifica la apariencia gráfica del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa y que como resultado de dichas modificaciones la apariencia resulta aún más similar a la del sitio web de la Demandante. Asimismo, en la captura de pantalla el Experto ha notado que a pesar de que en dicha fecha el Demandado contaba con un registro sobre la marca XVIDEOS.ES (mixta) la representación de la marca que aparece en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa no incluye una parte significativa del elemento gráfico de la marca del Demandado consistente en una plaqueta sino que aparece únicamente el término “XVIDEOS.ES” con la letra “x” en rojo.

Atendiendo al análisis realizado en el presente elemento, el Experto considera que el cambio en la apariencia gráfica de la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, al menos a partir del 18 de octubre de 2014, responde, en el balance de las probabilidades, a la voluntad del Demandado de crear una confusión por asociación con la Demandante (quien era a la fecha mundialmente conocido). Dicho uso no

puede calificarse como un uso legítimo o de buena fe por el Demandado.

A la vista de estas circunstancias, el Experto entiende que en el balance de las probabilidades la marca pudo haber sido solicitada por el Demandado para tratar de obtener una cobertura formal frente a un eventual caso bajo el Reglamento.

Por lo tanto, el uso realizado por el Demandado no puede considerarse legítimo o de buena fe y su marca registrada tampoco puede servir de base para reconocerle derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento.

El Demandado alega también que en tanto que el nombre de dominio en disputa comprende una denominación genérica para designar contenidos eróticos no se puede desprender del nombre de dominio en disputa mala fe. El Experto no está de acuerdo con dichas alegaciones del Demandado. Si bien es cierto que el nombre de dominio en disputa se compone de términos genéricos o de diccionario como son "x" para designar el contenido erótico o pornográfico o "vídeos" para designar grabaciones audiovisuales también es cierto que en español el término para designar dichos vídeos con contenido para adultos sería "videos x" no "xvideos" que es el término que se utiliza en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, dicha alegación del Demandado carece de practicidad en el presente supuesto especialmente a la vista del uso del nombre de dominio en disputa, que resuelve a una web con una apariencia gráfica altamente similar a la de la Demandante.

Es cierta la alegación del Demandado de que el presente procedimiento no puede ser un foro para dilucidar litigios o conflictos complicados sobre una marca, ni, en la misma línea, tampoco tiene el Experto competencia para pronunciarse sobre la validez formal de un registro de marca. Sin embargo, el procedimiento sí es el adecuado y el Experto competente para dilucidar los casos claros de ciberocupación a los que está destinado el Reglamento.

En definitiva, el Experto también considera acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento.

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

A este respecto resulta muy relevante destacar la peculiaridad que presenta el Reglamento en relación con la Política que lo inspiró. Mientras que la Política establece que la mala fe en el Demandado debe concurrir en el registro y en el uso del nombre de dominio, el Reglamento prevé para su aplicación que la mala fe concurra en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, el Reglamento da cabida a que exista mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, aunque la mala fe no concurriera en el momento del registro.

En el presente caso, aunque el nombre de dominio en disputa fue registrado en el año 2006, de las alegaciones del Demandado se desprende que éste lo adquirió de un tercero no antes del año 2011. De conformidad con el párrafo 3.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") la adquisición por el Demandado del nombre de dominio en disputa de un tercero equivaldría a una nueva fecha de registro de dicho nombre de dominio, especialmente cuando de conformidad con las evidencias aportadas por la Demandante parece desprenderse un cambio en el uso del nombre de dominio en disputa a consecuencia o posterior a la adquisición por el Demandado del nombre de dominio. Sin perjuicio de que dicho cambio en el uso para causar confusión por asociación con la Demandante podría resultar acreditativo de la mala fe del Demandado al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, el Experto no considera necesario pronunciarse en relación con el registro de mala fe a la vista de que concurre claramente en el presente caso la circunstancia de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.

En efecto, de la propia relación de hechos realizada por el Demandado se desprende que comenzó el uso

del nombre de dominio en algún momento a partir de 2011. Como se ha señalado, para ese momento el sitio web de la Demandante y su marca correspondiente XVIDEOS ya eran mundialmente conocidos como una de las páginas más importantes de entretenimiento para adultos. El Demandado reconoce además que desarrollaba su actividad en el sector, por lo que forzosamente debía conocer la marca de la Demandante.

Asimismo, la marca utilizada y registrada por el Demandado reproduce prácticamente con exactitud en cuanto a la grafía y combinación de colores la forma en la que la Demandante utiliza la marca XVIDEOS en su web (añadiendo en la marca registrada una plaqueta cinematográfica que sin embargo no fue añadida en la representación de la marca que se utiliza en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa). Además, la propia apariencia de conjunto de los respectivos sitios web es prácticamente coincidente. Estas circunstancias ponen de manifiesto el propósito por parte del Demandado de generar una confusión por asociación con la página web de la Demandante lo que constituye un uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.

Adicionalmente, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado con fines comerciales al incluir enlaces a páginas de terceros para competir con la Demandante, percibiendo el Demandado ingresos por dichos enlaces. Dicho aspecto ha sido confirmado por el Demandado, que en su escrito de contestación alega que el nombre de dominio es la única remuneración económica que percibe. Esta conducta es claramente subsumible en las “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe” recogidas en el artículo 2 del Reglamento:

- 4) 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 cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del 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.

El Experto también considera que se aprecia la concurrencia de mala fe en el uso 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 en disputa <xvideos.es> sea transferido a la Demandante.

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 21 octubre 2016