CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Licensing IP International S.à.r.l. v. JUAN PEREZ, ADULT GROUP
Caso No. DDO2021-0001

1. Las Partes

La Demandante es Licensing IP International S.à.r.l., Luxemburgo, representada por ROBIC, LLP, Canadá.

El Demandado es JUAN PEREZ, ADULT GROUP, República Dominicana.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pornhub.com.do>.

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es NIC.DO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de julio de 2021. El 12 de julio de 2021, el Centro envió a NIC.DO vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 12 de julio de 2021, NIC.DO 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 de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (la "Política"), del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2021. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 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 24 de agosto de 2021.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de septiembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa luxemburguesa con una fuerte actividad en el sector del entretenimiento online para adultos. Es titular del nombre de dominio <pornhub.com> que conforme a la cuenta de Google Analytics de la Demandante tuvo en 2020 un número diario de visitantes aproximado de 105 millones.

La Demandante es titular entre otras muchas de las siguientes marcas:

-Marca de la Unión Europea con registro No. 010166973 PORNHUB, y fecha de registro 11 de mayo de 2012, en relación a las clases internacionales 38, 41 and 42;

- Marca de la Unión Europea con registro No. 015910731 , y fecha de registro 26 de abril de 2017, en relación a las clases internacionales 9, 18, 21, 35, 41

- Marca de los Estados Unidos de América con registro No. 5156883 , y fecha de registro el 7 de marzo de 2017, en relación a las clases internacionales 10, 25, 38, 41, 42;

La marca PORNHUB ha logrado una gran difusión y reconocimiento gracias al posicionamiento del sitio "www.porhub.com" por lo que la marca debe reputarse notoria a los efectos de este procedimiento.

El nombre de dominio en disputa <pornhub.com.do> fue registrado el 16 de octubre de 2019 y redirige a otra web que presta los mismos servicios que la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Considera la Demandante que la mera titularidad de diferentes marcas PORNHUB bastaría para satisfacer el umbral de la Política. Además, y conforme a la sección 1.7 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").la incorporación en su totalidad de una marca en el nombre de dominio en disputa se considera normalmente confusamente similar.

Por lo que se refiere al segundo requisito considera la Demandante que el uso del nombre de dominio en disputa no puede considerarse leal en la medida que sugiere falsamente afiliación con la Demandante.

Tampoco se pueden demostrar derechos o intereses legítimos en base a un uso o preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios antes de la notificación de la controversia en la medida de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa para parasitar el valor del fondo de comercio vinculado a las marcas de la Demandante a través de medios ilegítimos de monetización del nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, niega que el Demandado sea conocido comúnmente por el término "pornhub" cuando del WhoIs únicamente aparecen "Juan Pérez" y "Adult Group". Niega, igualmente que la Demandante haya dado autorización o permiso al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa o acaso utilizar sus marcas.

En fin, considera la Demandante que el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa y lo utiliza indebidamente con fines comerciales, ilegítimos y/o desleales.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos la Demandante demuestra la enorme difusión de sus webs a través de las estadísticas ofrecidas por Google Analytics desde 2007 hasta 2020. Por ello considera que las marcas de la Demandante eran ampliamente utilizadas y famosas al momento del registro del nombre de

dominio en disputa.

Por otra parte, la mala fe queda demostrada si el Demandado ha registrado un nombre de dominio principalmente con el fin de perturbar la actividad de un competidor o de otra persona. El sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa ofrece contenidos y servicios de la misma naturaleza de los que presta la Demandante y, obtiene ventajas indebidas del valor de la reputación y el fondo de comercio de las marcas de la Demandante, y del tráfico relacionado con los servicios asociadas a las mismas. Por tanto, existe un desvío de tráfico que perturba su actividad en la medida que priva a la Demandante y a sus filiales de ingresos por publicidad, por ejemplo.

Alega igualmente la Demandante que la web del Demandado ha implantado un esquema abusivo denominado “hotlinking” en virtud del cual los usuarios son conducidos a páginas webs que dan acceso a videos que proceden de los sitios webs gestionados por la Demandante. Dicho cuanto antecede, la Demandante considera abusivo no tanto el “hotlinking” *per se* como el hecho de que se utilice un nombre de dominio en disputa confusamente similar a sus marcas; existan anuncios alternativos, y una versión falsificada del sitio web de su propiedad <pornhub.com>. Que todo ello en la práctica significa que el nombre de dominio en disputa se utiliza para generar dinero a través de anuncios alternativos, siendo estas impresiones el tráfico derivado de los sitios de la Demandante.

Finalmente, mantiene la Demandante que habida cuenta de conocimiento mundial de la marca PORNHUB,el Demandado no puede alegar de forma creíble que no conocía la marca y, en prueba a dicho conocimiento, aporta evidencias sobre los numerosos procedimientos anteriores en las que como demandante ha tenido que instar la defensa de sus marcas en procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al párrafo 4 de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para <.DO> el Demandante debe probar que están presentes cada uno de estos tres elementos:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que el Demandante tiene derechos; y
ii. El Titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en la Política, la cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”.

A. El nombre de dominio es idéntico o confusamente similar auna marca de producto o servicio sobre la que el Demandante tiene derechos

La Demandante ha demostrada ser titular de la marca PORNHUB y su uso en relación a actividades de entretenimiento adulto online a través del sitio web “www.pornhub.com”. Siendo así, el examen comparativo entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa demuestra, sin lugar a dudas, como la marca PORNHUB queda reproducida en <pornhub.com.do> y por ello se da por cumplido este requisito. Ver *Aldaba Servicios de Internet S.L.U. v. Registro Privado,* Caso OMPI No. DDO2017-000 o *Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb*, Caso OMPI No. D2017-0209.

Por lo demás, en esta comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio correspondiente al código de país (en este caso ".com.do"). Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.

Por tanto, el nombre de dominio en disputa es idéntico a una marca sobre la que la Demandante tiene derechos y por todo ello se declara cumplido este primer requisito a los efectos del párrafo 4 i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha aportado numerosos indicios y alegaciones negando que el Demandado sea titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. A saber, el uso del nombre de dominio en disputa implica afiliación cuando ésta no existe, es decir no existen preparativos para una oferta de buena fe de servicios o productos antes de la notificación de la controversia en la medida que únicamente existe un intento de aprovechar la fama y reconocimiento de la Demandante, tampoco existen pruebas de que el Demandado sea conocido por "pornhub", además de negar que el Demandado cuente con autorización para el registro del nombre de dominio en disputa o acaso utilizar sus marcas.

El Experto ha estudiado el expediente en su conjunto sin haber podido encontrar evidencias que apoyen un posible derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa y, en particular, nota que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos al Demandado a los efectos del Reglamento.

En estas circunstancias, el Experto considera probado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado por lo que acude a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1 donde, como criterio mayoritario se dice: "[…] se entiende que cuando un demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio". Ver también *California Milk Processor Board v. Domain Admin, RegistrarAds, Inc.*, Caso OMPI No. D2017-0337. Sin embargo, el silencio del Demandado, a pesar de haberle sido notificada adecuadamente la demanda por correo electrónico y no siendo posible por mensajería habida cuenta de lo incorrecto de la dirección postal, hace que no se haya podido valorar sus alegaciones y posibles evidencias.

Asimismo, el Experto nota que la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante es susceptible de crear un riesgo implícito elevado de confusión por asociación con la marca de la Demandante. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

A la vista de cuanto antecede, concluye el Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos a su favor. Y, por tanto, se dan las circunstancias para dar por cumplido el párrafo 4 ii) de los requisitos de la Política.

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

Hacemos notar que este tercer requisito del test de la Política se establece con carácter alternativo y no cumulativo a diferencia de como ocurre con la Política UDRP.

De las circunstancias de este caso parece razonable deducir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa en base al atractivo de la marca PORNHUB y, para dirigir el tráfico de Internet a su sitio web sin revelar de forma clara y precisa la relación con el Demandante.

Efectivamente, de las evidencias presentadas se puede comprobar la gran difusión de la marca PORNHUB en todo el mundo. Por ello, el registro de un nombre de dominio idéntico a dicha marca por quien no tiene relación con su titular debió realizarse por el conocimiento previo y su familiaridad con la misma. Ver *Cellnex Telecom, S.A. c. Nacho Mateo, Valor Information Technologies, S.L.*, Caso OMPI No. D2020-2212.

Además, el Demandado procedió a dirigir el nombre de dominio en disputa a un sitio web en el que de manera general se hace pasar por el sitio web del Demandante. Nota el Experto como en el sitio web del Demandado no existe *disclaimer* y nada se dice al respecto en sus términos y condiciones, la composición del nombre de dominio en disputa es idéntica a la marca del Demandante y, se genera una falsa impresión de asociación a través del uso no autorizado de los logos de la Demandante a la que el Demandado incorpora modificaciones menores al añadir una "X" a PORNHUB.

Adicionalmente el Experto procede a considerar la alegación de la Demandante del "hotliking". Nota el Experto que el "hotlinking" es una práctica consistente en usar un enlace a una imagen que está archivada en otro sitio web, en lugar de guardar una copia de la imagen en el servidor del sitio web en el que se mostrará la imagen. Sin perjuicio de que dicha práctica pueda implicar un aprovechamiento en bando de ancha de navegación del propietario del sitio origen donde se ubican las imágenes o videos, considera la Demandante que la ilicitud se debe a la utilización del nombre de dominio en disputa idéntico a sus marcas, a la existencia de anuncios alternativos, y a la utilización de una versión falsificada del sitio web de su propiedad <pornhub.com>. En opinión del Experto cualquiera de las citadas circunstancias determina un claro ánimo de obtener ventaja de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca por quien no tiene autorización y, por ello, una práctica reprobable en este caso y, consecuentemente ajena a la buena fe.

Por otra parte, el Experto acude al párrafo 4. b iii) de la Política según el cual constituye prueba del registro o uso de mala fe cuando "Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor". Sobre el concepto de "competidor" se tiene en cuenta la sección 3.1.3 de la Sinopsis OMPI 3.0 y *Virgin Enterprises Limited v. Jay Cannon*, Caso OMPI No. D2016-0452 para concluir que en el presente caso y en base a los antecedentes expuestos, el Demandado actúa como competidor entendido en un sentido amplio como quien actúa en contra de la Demandante para obtener un beneficio. Por ello, debemos declarar la existencia de un ánimo de perturbar la actividad del Demandante que debe calificarse como de mala fe.

Por cuanto antecede, el Experto considera cumplido el tercer requisito a los efectos del párrafo 4 iii) de la Política en la medida de que el registro y uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <pornhub.com.do> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 17 de septiembre de 2021