

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. XXXXXX y Googling BCN, S.L.
Caso No. DES2018-0037

1. Las Partes

La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.

Los Demandados son XXXXX y Googling BCN, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representados por Joan Mur Castro, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <googlingbcn.es>, <googling.com.es> y <googling.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es Pienzasolutions.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de noviembre de 2018. El 2 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 5 de noviembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, 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 a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2018. Los Demandados no contestaron a la Demanda dentro del plazo. Por consiguiente, el Centro notificó a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de noviembre de

2018. Los Demandados remitieron un correo electrónico al Centro el 1, 4 y 12 de diciembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a un experto como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de diciembre de 2018. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2018 el Centro notificó a las Partes que el experto se ha recusado a sí mismo del procedimiento debido a un potencial conflicto con una de las Partes.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 12 de diciembre de 2018, 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 una empresa fundada en el año 2002, y ampliamente conocida en todo el mundo, por haber desarrollado un motor de búsqueda en Internet, siendo titular del sitio web “www.google.com” desde 1997, así como de cientos de nombres de dominio asociados que incluyen la denominación “Google”, entre otros y por lo que aquí interesa, desde el año 2003: <google.es>, <google.com.es>, <google.nom.es>, y <google.org.es>.

La Demandante ofrece una variedad de servicios y productos relacionados con la informática e internet, *software*, *hardware* y otras tecnologías.

La Demandante es titular de la siguiente marca GOOGLE, entre otras:

- Marca de la Unión Europea número 1104306, para las clases 9, 35, 36 y 42, registrada el 7 de octubre de 2005.

Con independencia de las alegaciones realizadas por la Demandante, el Experto ha accedido a los sitios web desde los nombres de dominio en disputa en varias ocasiones (la última en fecha de la presente Decisión) y constatado que los nombres de dominio en disputa <googling.es> y <googling.com.es> no arrojan actividad, por más que el nombre de dominio en disputa <googling.es> redirecciona al sitio web bajo el nombre de dominio <googling.barcelona>, desde el que parece indicarse que se ofrecen servicios de consultoría, outsourcing, dirección de proyectos, captación de recursos humanos, coaching de directivos, y analistas en TIC (hardware y software). En los datos de contacto no aparece sede física alguna, sino tan solo un teléfono.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por los Demandados en las siguientes fechas:

- El nombre de dominio en disputa <googling.es> fue registrado el 13 de junio de 2011.
- El nombre de dominio en disputa <googling.com.es> fue registrado el 25 de enero de 2018.
- El nombre de dominio en disputa <googlingbcn.es> fue registrado el 29 de agosto de 2018.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es titular de una extensa familia de marcas con el elemento común GOOGLE, reconocida y notoria a nivel mundial y por lo tanto en España.
- Que las marcas conteniendo la denominación GOOGLE poseen renombre mundial, aportándose documentación de varios índices de clasificación al efecto.
- Que el 24 de julio de 2015, el Demandado Google BCN, SL presentó solicitud de marca española para la clase 42, ante lo cual la Demandante le remitió el 21 de septiembre de 2015 una carta

- certificada requiriendo la retirada de tal solicitud así como la renuncia al dominio <googling.es>, por ser confusamente similares a las marcas de la Demandante, misiva de la que no obtuvo respuesta.
- Que, ante la anterior situación, envió una nueva carta certificada el 29 de octubre de 2015, informando al Demandado de haber formulado su oposición a la solicitud de dicha marcha, y proponiéndole una solución amistosa, sin obtener tampoco respuesta.
 - Que, siendo así, remitió un telegrama al Demandado el 9 de diciembre de 2015.
 - Que el 16 de diciembre de 2015, los representantes del Demandado enviaron a la Demandante un correo electrónico confirmando la recepción de las anteriores misivas y, con posterioridad, el 11 de enero de 2016, enviaron a la Demandante un correo indicando que su cliente (*sic*): “Estaría dispuesto a abandonar la solicitud de marca en trámite presentando el correspondiente escrito de retirada así como dejar utilizar dicho nombre tanto en fines comerciales y publicitarios siempre y cuando su cliente estuviese de acuerdo en realizarle el pago de 6000€ a modo de contraprestación por los gastos que derivan de dichas acciones”.
 - Que el 20 de enero de 2016, la Demandante remitió al Demandado un escrito especificando que no compartía el contenido de la anterior propuesta, siendo que solo estaría dispuesta a abonar el importe de la tasa de solicitud de la marca, siendo que no obtuvo respuesta.
 - Que el 8 de febrero de 2016, la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) rechazó la marca solicitada por el Demandado, por considerarla incompatible con las propias de la Demandante por su semejanza denominativa así como en el ámbito objetivo de actividad, y porque atendida la notoriedad de las marcas de la Demandante, existía riesgo de confusión en el mercado; decisión de la OEPM que el Demandado no recurrió, y que devino firme el 8 de marzo de 2016.
 - Que el 22 de abril de 2016 y posteriormente el 10 de junio de 2016, la Demandante envió sendos correos electrónicos al Sr. XXXXX instándole al cese en el uso del dominio <googling.es>, así como a su cancelación, de los que no obtuvo respuesta.
 - Que en julio de 2018, la Demandante se apercebe de la existencia de dos nombres de dominio adicionales, a saber: <googling.barcelona> y <googling.cat>, y verificó que tanto <googling.es> como <googling.cat> redireccionaban a la web soportada por <googling.barcelona>.
 - Que el 18 de julio de 2018, la Demandante envió carta certificada al Demandado acusando la referida situación e instándole a la cancelación de los referidos nombres de dominio y a la cesación en el uso del signo “googling”.
 - Que el 28 de julio de 2018, el Demandado envió a la Demandante una carta certificada indicando que no estaba de acuerdo con tal requerimiento.
 - Que el 10 de agosto de 2018, la Demandante invitó por carta al Demandado a reconsiderar su posición, en tanto que a partir de tales nombres de dominio identifica no solo una empresa sino la prestación de servicios, misiva que fue contestada por el Demandado el 10 de septiembre de 2018, reafirmando en su anterior posición.
 - Que el 18 de octubre de 2018, la Demandante comprueba el registro de cinco nuevos nombres de dominio, a saber: <googlingbcn.es>, <googling.net>, <googling.pro>, <googling.info>, <googling.tech> y <googlingbcn.com>, por lo que se decidió a presentar la presente Demanda.
 - Que, en cuanto al sitio web “www.googling.barcelona”, en el mismo se ofrecen servicios incluidos en la clase 42, para los que precisamente se denegó la solicitud de marca del Demandado.
 - Que la semejanza en grado de confusión entre la expresión “googling” y las marcas de la Demandante no se enerva por la mera adición del sufijo “-ing”, que tan solo denota el tiempo verbal en gerundio, en lengua inglesa.
 - Que la referida semejanza no queda tampoco desvirtuada por la adición de “bcn”, acrónimo por el que se conoce a la ciudad de Barcelona, lo que induciría a pensar que la Demandante ha autorizado a la Demandada a operar de modo oficial en la ciudad de Barcelona.
 - Que el riesgo de confusión descrito tampoco queda enervado por la adición de las partículas “.es” o “.com.es”, por tratarse de indicaciones relativas del código territorial del país.
 - Que las marcas del Demandante gozan de una muy elevada reputación, de lo que se infiere que el Demandado no ha sino pretendido beneficiarse de la misma de modo ilegítimo.
 - Que el Demandado carece de derecho alguno sobre la denominación “Googling”, tanto más porque el signo marcario le fue en su momento denegado, como queda descrito anteriormente.

- Que la fecha de constitución de la mercantil Googling BCN, SL y la del registro de los nombre de dominio en disputa se producen, desde luego, con conocimiento previo por parte del Demandado tanto de la Demandante como de su oferta.
- Que la Demandante nunca ha autorizado al Demandado respecto del uso de sus signos distintivos, de lo que se sigue que el Demandado registró de mala fe los nombre de dominio en disputa con el objeto de causar confusión (tanto más a sabiendas de que la solicitud de marca sobre la denominación "googling" le fue denegada), y de atraer intencionadamente a usuarios, con ánimo de lucro.
- Que, en ninguna de sus comunicaciones, el Demandado ofreció razón alguna para utilizar la denominación de fantasía "googling".
- Que tanto <googling.com.es> como <googlingbcn.es> no resuelven a sitios web, sino que se mantienen en un estado de mera tenencia pasiva.

Y así, de todo lo anterior, que la Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio en disputa.

B. Demandados

En defensa de su posición, los Demandados alegan lo siguiente:

- Que el 1 de junio de 2011, el Sr. XXXXX junto con terceros otorgaron escritura pública de constitución de la mercantil Googling Spain, SL, la cual fue inscrita en el Registro mercantil.
- Que el 15 de enero de 2013, el Sr. XXXXX junto con terceros otorgaron escritura pública de constitución de otra mercantil, bajo la denominación Googling BCN, SL, la cual fue inscrita en el Registro mercantil.
- Que, en ambos casos, la calificación del Registro mercantil actuó como filtro del riesgo de identidad o similitud con nombres preexistentes.
- Que el objeto social de las anteriores mercantiles es diverso al propio de la Demandante.
- Que la mercantil Googling BCN, SL, en su web, incluye un aviso indicando que su actividad es ajena a la de la Demandante.
- Que, una vez inscrita la primera de las mercantiles indicadas (circunstancia que es silenciada por la Demandante), fue registrado el nombre de dominio en disputa <googling.es>, el cual se ha venido utilizando desde entonces y se utiliza a fecha de hoy.
- Que, una vez inscrita la segunda de las mercantiles indicadas, se procedió a registrar el nombre de dominio <googling.barcelona>.
- Que no existe riesgo de identidad o confusión por cuanto: (i) como la Demandante reconoce, su objeto principal no es otro sino desarrollar un motor de búsqueda en Internet; y (ii) que su empresa presta servicios de *outsourcing* en un ámbito territorial muy limitado (área metropolitana de Barcelona).
- Que la elección de su nombre dimana de "googol", introducido en el año 1920 por Milton Sinotta para manifestar la diferencia entre un número inimaginablemente grande e infinito, que es evidentemente de dominio público.
- Que el Sr. XXXXX y la mercantil Googling BCN, SL tienen todo el derecho de solicitar la adscripción a su favor del nombre de dominio <googling.barcelona>.

Y así, de todo lo anterior, que los Demandados soliciten el rechazo de las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

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 dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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.

El Experto considera apropiado tomar en consideración algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), debido a que el Reglamento está basado en la UDRP.

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 los nombres de dominio en disputa <googlingbcn.es>, <googling.com.es> y <googling.es> son prácticamente idénticos a las marcas de la Demandante conteniendo casi íntegramente la denominación GOOGLE, 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, en numerosas decisiones de este Centro, entre otras y por lo que ahora interesa, *cf.* entre otros: *Google LLC c. Francesc Calderita*, Caso OMPI No. D2018-1223 y *Google LLC c. Francesc Calderita y Cescal Informatica S.L.*, Caso OMPI No. DES2017-0051

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la marca GOOGLE no queda en absoluto desvirtuada ni por la adición del sufijo “-ing” (calificativo del gerundio en inglés, que no supone diferencia virtual ni desde el punto de vista fonético ni visual), como tampoco por la mera adición del acrónimo genérico por geográfico “bcn” (siglas por las que se reconoce fácilmente a la ciudad de Barcelona); antes al contrario, pues siendo que la marca GOOGLE es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar que los nombres de dominio en disputa se consideren confusamente similares a la marca GOOGLE. En efecto, por lo general, la simple adición de un término geográfico a una marca carece de fuerza diferenciadora, en tanto que, todo lo más, constituye un método común para especificar un lugar de prestación de servicios (*cf.* entre otros, *Enter-IKEA Systems B.V.c. Evezon Co. Ltd.*, Caso OMPI No. D2000-0437; *Wal-Mart Stores, Inc. v. XXXX*, Caso OMPI No. D2000-0628; , o *America Online, Inc. v. Dolphin@Heart*, Caso OMPI No. D2000-0713). Así las cosas, la adición de un acrónimo geográfico cual “bcn” no es susceptible de provocar impacto alguno, en particular, sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa <googlingbcn.es>.

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, toda vez 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. XXXXXX*, 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 demostrado de modo sólido ser titular de una cartera de marcas de carácter renombrado a nivel mundial, desde luego también en territorio español y, sobre lo anterior y como queda descrito en las alegaciones de la Demandante, ha desplegado una intensa actividad en defensa de la misma, muy en particular frente al Demandado oponiéndose con éxito, de un lado, a la solicitud de marca española que éste cursó en su momento respecto de la denominación “googling” como, al tiempo, requiriendo tempestiva e insistentemente al Demandado para que cesara en el uso de los nombres de dominio en disputa para lo que la Demandante en ningún momento le autorizó al efecto.

Los Demandados, de su parte, pretenden sustentar su legitimidad para el registro y uso de los nombres de dominio en disputa en el hecho de que los mismos coinciden con sendas denominaciones o razones sociales que obtuvieron la calificación positiva del Registro mercantil de la que se inferiría, siempre según los Demandados, la inexistencia de riesgo de identidad o similitud con nombres preexistentes. Sin reparar (como sería oportuno) que tales denominaciones son muy posteriores en tiempo a los derechos marcarios prioritarios de la Demandante, y, como quiera que se trata de una cuestión sustancial, el Experto considera oportuno recalcar que la tenencia de una denominación social no supone por sí sólo a efectos del Reglamento derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, especialmente cuando los nombres de dominio en disputa son casi idénticos a una marca ampliamente conocida con anterioridad.¹ El Experto nota la naturaleza de los nombres de dominio en disputa y el uso que se hace de <googling.es> y considera que no existen en el expediente circunstancias de las que pudieran derivarse derechos o intereses legítimos para los Demandados. Sobre todas las anteriores consideraciones, debe por lo demás enfatizarse que la OEPM denegó en febrero de 2016 la marca solicitada por los Demandados con el fin de proteger la denominación “googling”, por cuanto la misma incurría en semejanza con las marcas prioritarias de la Demandante. Y ello a nivel tanto denominativo como por el ámbito de actividad para las que se pretendía el registro, riesgo de confusión potencial tanto más elevado atendida la notoriedad de los signos de la Demandante, siendo que la decisión de la OEPM nunca fue recurrida por los Demandados, deviniendo firme.

De todo lo que antecede, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Demostrado que el registro de los nombres de dominio en disputa no pudo ser sino de mala fe, probada la notoriedad de las marcas GOOGLE de la Demandante y el conocimiento inequívoco del mejor derecho de la Demandante sobre las mismas por parte de los Demandados, restaría despejar, si acaso, el uso de los nombres de dominio en disputa pudo ser de buena fe.

Y en este sentido, se constata que los Demandados han usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, por varios motivos que, incluso tomados aisladamente, serían plenamente justificativos de esta calificación, a saber: (i) tras la recepción de varios requerimientos por la Demandante, los Demandados se avinieron en principio a desistir tanto de la solicitud de una marca sobre la denominación “googling” como a cesar en el uso de los nombres de dominio en disputa, contra la recepción de un precio que excedería, con

¹ El Experto considera interesante señalar con carácter adicional y tomando en consideración que uno de los Demandados es una sociedad española que la referida calificación registral pivota sobre una prohibición de identidad (por lo que aquí interesa, ex artículo 7 del Real Decreto 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital), cuya función es salvaguardar que el mercado pueda diferenciar a la sociedad en tanto que sujeto responsable de relaciones jurídicas, pero en ningún caso es competencia del registrador mercantil valorar el posible riesgo de confusión acerca de la procedencia empresarial de las prestaciones o servicios que una empresa ofrece, respecto de otras. En otros términos, el registrador mercantil sólo puede entrar a valorar si la razón o denominación elegida por el ente le identifica como sujeto y le diferencia, por lo tanto, respecto de otros.

Y cuando ocurre, como en este caso, que el titular de una denominación o razón social la utiliza “a título de marca”, es posición consolidada que el conflicto se resuelva a favor del titular del signo marcario prioritario (*vid.* últimamente Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015).

creces, de los costes relativos a la adquisición de los nombres de dominio en disputa; (ii) que, al no ver aceptada su proposición, y mermadas sus expectativas en cuanto al precio obtenible, los Demandados adoptaron una estrategia extorsiva de registro de otros varios nombres de dominio, de lo que no puede sino inferirse su intención de presionar a la Demandante a ceder en sus pretensiones; y (iii) por la decisión de los Demandados de mantener al menos dos de los nombres de dominio en disputa aparcados, mientras que un tercero redirecciona a su vez a otro desde el que supuestamente se prestarían servicios adscribibles al mismo ámbito de actividad en el que se mueve la Demandante, de lo que se sigue una voluntad clara de desviar torticeramente en su propio beneficio a aquellos usuarios potencialmente interesados en acceder a la oferta de la Demandante. De la composición o naturaleza de los nombres de dominio en disputa se sigue con facilidad que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que al acceder a los nombres de dominio en disputa, no solo lo hacen a sitios que gozan de aparente legitimidad, sino que, atendidas las circunstancias del caso, lo hacen además a sitios web que parecerían ofrecer servicios procedentes directamente de la Demandante o con su autorización (*Wm Morrison Supermarkets Plc v. XXXXX*, Caso OMPI No. D2012-0225); de lo que se colige un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de aquella y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante. Y en este sentido, aún debe recalcar que la inclusión de un *disclaimer* por parte de los Demandados alegando no tener relación con la Demandante, no sirve de atenuante dada la naturaleza de los nombres de dominio en disputa y el uso que se le da a <googling.es> (cfr. entre muchos otros, *Estée Lauder Inc. v. Estelauder.com, eselaudernet and XXXX*, Caso OMPI No. D2000-0869).

En consecuencia, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del 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 los nombres de dominio en disputa <googlingbcn.es>, <googling.com.es> y <googling.es> sean transferidos a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 23 de diciembre de 2018