

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google Inc. c. Jeykumara
Caso No. DES2014-0003

1. Las Partes

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

El Demandado es Jeykumara con domicilio en Watford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de enero de 2014. El 20 de enero de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de enero de 2014, 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 7 de febrero de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de febrero de 2014. 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 febrero de 2014.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 6 de marzo de 2014, 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

Google Inc. es titular de numerosas marcas de las que destacan:

1. Marca Comunitaria (MC) No. 001104306 GOOGLE, Solicitud: 13 de marzo de 1999. Registro: 7 de octubre de 2005.
2. Marca Comunitaria (MC) No. 011173838 GOOGLE GLASS, Solicitud: 10 de septiembre de 2012. Registro: 22 de enero de 2013.
3. Marca Comunitaria (MC) No. 004316642 GOOGLE, Solicitud: 29 de marzo de 2005. Registro: 18 de abril de 2006.
4. Marca Comunitaria (MC) No. 010080455  Solicitud: 28 de junio de 2011. Registro: 8 de noviembre de 2011.
5. Marca Comunitaria (MC) No. 10081073  Solicitud: 28 de junio de 2011. Registro: 16 de diciembre de 2011.
6. Marca Comunitaria (MC) No. 011398344 GOOGLE MIRROR. Solicitud: 5 de diciembre de 2012. Registro: 17 de abril de 2013.

El motor de búsqueda Google es uno de los servicios de búsqueda de Internet más reconocidos, usados y prestigiosos del mundo.

En abril de 2012 Google anunció su trabajo “Glass”, dispositivo que se lleva sobre la cabeza que contiene un “display” que permite interacciones continuas con el dispositivo informático, mostrar información disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes sin utilizar las manos y el acceso a Internet mediante órdenes de voz, entre otras funciones. “Googleglass” ha recibido una gran e importante difusión mediática en España desde 2012.

La marca GOOGLE es un signo ampliamente difundido en España y la marca GOOGLE GLASS se refiere a un producto con una gran difusión y repercusión mediática.

El nombre de dominio en disputa <googleglass.es> fue registrado el 19 de abril de 2013. La Demandante ha presentado evidencia de que la página web del nombre de dominio en disputa incluye noticias sobre el producto “Glass” y múltiples enlaces de publicidad, además de hacer referencia expresa a la Demandante y a sus compañías afiliadas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es titular de diversas marcas comunitarias e internacionales registradas que consisten o contienen el término “Google”, y que surten plenos efectos en el territorio español.. Asimismo es titular de la marca GOOGLE GLASS. Por ello, considera ser titular de Derechos Previos necesarios al efecto.

Consecuentemente, manifiesta la Demandante que al quedar incorporado su Derecho Previo en el nombre de dominio en disputa se cumple el primero de los requisitos.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, es decir, si el Demandado es titular de derechos o intereses legítimos considera que éste no los tiene por lo siguiente: a) No consta que el Demandado tenga inscrito a su nombre ningún derecho sobre el signo “Googleglass” o “Google glass” en la OEPM o en la OAMI; b) el Demandado ha ignorado los sendos requerimientos enviados por la Demandante anteriores a la presentación de la Demanda; c) se niega la existencia de vínculo o relación entre las partes además de insistir en que el Demandado carece de licencia a su favor para utilizar sus marcas; d) no consta que el Demandado sea corrientemente conocido por el nombre “Googleglass”,; e) de la Web del Demandado se deduce un evidente conocimiento previo del signo distintivo de la Demandante además de un mas que evidente carácter notorio al signo que incorpora el nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, alega la Demandante que la importante difusión de sus marcas en España hace que sea muy improbable que el Demandado no las conociera con antelación al registro del nombre de dominio en disputa. Por tanto y ante la falta de derechos o intereses legítimos, el registro debió realizarse con la finalidad de perturbar la actividad de la Demandante o acaso con el ánimo de impedirle el registro como nombre de dominio. Concluye advirtiendo sobre la infracción del punto 10 de las condiciones aplicables a la asignación y gestión de nombres de dominio “.es” que establece: “De acuerdo con sus conocimientos, el uso del nombre de dominio no viola los derechos de terceros”.

Finalmente en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, alega la Demandante que el sitio web del Demandado contenía noticias relacionadas con distintos dispositivos de realidad aumentada, incluyendo el dispositivo “Glass” de la Demandante, y múltiples enlaces de publicidad, además de hacer referencia expresa a la Demandante y a sus compañías afiliadas en la sección de “política de privacidad”. La Demandante considera que existe un propósito deliberado de asociar el nombre de dominio en disputa con la actividad comercial de la Demandante, lo que evidencia aún mas si cabe un conocimiento previo de los Derechos Previos de la Demandante además de poder tipificar su conducta dentro del artículo 2 del Reglamento a propósito de: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a 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 a su página web”.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con 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.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

Según el artículo 2 del Reglamento para que el registro de un nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo el nombre de dominio tiene que ser “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

La Demandante ha demostrado ser titular de numerosos signos distintivos sobre los términos “Google” y “Google Glass” antes del registro del nombre de dominio en disputa <googleglass.es>.

Por ello, este Experto considera que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues la comparación entre el nombre de dominio en disputa <googleglass.es> y el Derecho Previo sustentado en las marcas GOOGLE y GOOGLE GLASS de la Demandante supone una identidad o similitud susceptible de producir confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha demostrado un uso efectivo de sus marcas GOOGLE Y GOOGLE GLASS de tal manera que sus servicios y sus productos quedan perfectamente identificados con las mismas.

También ha demostrado la Demandante lo siguiente: Que el Demandado no aparece como titular de signo distintivo alguno sobre el término “Googleglass”; que no es comúnmente conocido bajo la denominación “Googleglass”; que no posee autorización alguna de la Demandante para utilizar dicha denominación, que habida cuenta del re-direccionamiento vía enlace de la web del Demandado al sitio web de la Demandante se infiere un evidente conocimiento previo de los derechos de propiedad industrial de la Demandante y finalmente, el más que palmario carácter notorio del signo “Google”.

Producidos tales indicios lo cierto es que le corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, su incomparecencia le va a impedir vencer el presente requisito. Nótese que la falta de contestación no opera automáticamente pero sí los indicios aportados por la Demandante cuando permiten, *prima facie* calificar la actuación del Demandado como carente de derechos o intereses legítimos a los efectos del Reglamento. Y esto es lo que ha logrado demostrar la Demandante con la documentación aportada junto a su Demanda.

Por cuanto antecede, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa.

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

El Demandante ha aportado al expediente elementos de prueba suficientes para concluir que sus marcas o derechos previos son muy conocidos por el público en general, es decir, que ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. Miquel Oms Espinosa*, Caso OMPI No. DES2006-0022). Por ello, dadas las circunstancias del caso, cabe apreciar un registro de mala fe basado en el conocimiento previo que de la marca GOOGLE y en el conocimiento del lanzamiento del nuevo producto “Google Glass”. En este sentido, dicho conocimiento previo queda constatado en el uso por el Demandado del enlace a la “Política y principio de publicidad” de la Demandante, además del uso de imágenes utilizadas por la Demandante para promocionar su producto “Googleglass”.

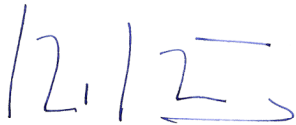
Por lo que se refiere al uso, el Demandado no ha desarrollado ningún negocio o actividad. Antes al contrario y tal como ha podido apreciar este Experto, la web del Demandado aporta una imagen corporativa bastante “similar” a la del producto de la Demandante por lo que induce a error o confusión sobre el titular

de la actividad. Además, se despliega una abundante publicidad en relación a terceros ajenos a la Demandante. Todo ello, permite inferir a este Experto que esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento: “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”.

Por ello, entiende este Experto que el registro y uso posterior del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de las marcas GOOGLE y GOOGLE GLASS, de manera que este Experto concluye la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa <googleglass.es> por el Demandado.

7. Decisión

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '12.12.14' with a horizontal line and a curved underline.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 26 de marzo de 2014