

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. M. G. L.
Caso No. DES2021-0026

1. Las Partes

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

El Demandado es M.G. L., con domicilio en España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <anunciosengoogle.es>.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de julio de 2021. El 6 de julio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio de 2021, 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 financiero.

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 9 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de julio 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 3 de agosto de 2021. El Demandado envió una comunicación informal el 31 de julio de 2021.

El Centro nombró a M. M.T. como Experto el día 6 de agosto de 2021, 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 multinacional estadounidense titular del motor de búsqueda Google. La Demandante ofrece otras utilidades web como Google Maps, Google Books, Google News, Google Cloud entre otros.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios en diferentes jurisdicciones. Entre otras:

1.- Marca Internacional que designa la Unión Europea 1433268  en clases 35 y 42, con fecha de solicitud/registro: 14 de septiembre de 2018 y Prioridad: Tonga 5 de junio de 2018.

2.- Marca de la Unión Europea 1104306 GOOGLE en clases 9, 35, 36 and 42 con fecha de solicitud: 28/06/2011, Fecha de registro: 16 de diciembre de 2011 y fecha de Prioridad: EEUU 20 de enero de 2011

3.- Marca de la Unión Europea UE 4316642 GOOGLE en clases 16, 25 y 36 con fecha de solicitud: 29 de marzo de 2005 y Fecha de registro: 18 de abril de 2006.

El nombre de dominio en disputa <anunciosengoogle.es> se registró el 7 de agosto de 2020. El mismo redirigía a un sitio web en el que se ofrecían servicios de publicidad y posicionamiento a través del buscador Google y donde se utilizan profusamente los signos distintivos de la Demandante. En la actualidad el nombre de dominio se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En primer lugar, la Demandante alega la titularidad de sus marcas GOOGLE en la Unión Europea, así como otras marcas Internacionales con efectos en la Unión Europea en relación a GOOGLE.

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca GOOGLE de su propiedad. Además, la adición de las palabras “anuncios en” a la marca GOOGLE en el nombre de dominio en disputa no sirve para distinguirlo de sus marcas. Por ello, el nombre de dominio es similar hasta el punto de crear confusión con marcas sobre las que la Demandante tiene derechos.

El dominio de primer nivel de código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es", debido a su naturaleza técnica, no es relevante en el análisis del primer requisito del Reglamento.

En cuanto al segundo de los requisitos la Demandante fundamenta la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado como sigue. La reputación mundial de la marca GOOGLE es prueba inequívoca de la ausencia de derechos por parte del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, niega haber dado autorización o licenciado al Demandado para usar sus marcas como nombre de dominio. Adicionalmente, considera que no existen pruebas que permitan concluir que el Demandado es conocido comúnmente por el nombre de dominio. Tampoco consta en los resultados de la búsqueda por titulares realizada en TMVIEW que el Demandado sea titular de marca alguna. Con todo, la Demandante insiste en su alegación de falta de derechos del Demandado en base a que la composición del nombre de dominio, así como el uso que del mismo se hace sugieren asociación con la Demandante. Y para concluir este requisito la Demandante manifiesta de forma indubitada la inexistencia de relación entre las partes.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos la Demandante destaca la importante difusión de las marcas GOOGLE en España, en la UE y en todo el mundo. Conocimiento que constituye una indicación muy sólida de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrarlas como nombre de dominio.

Adicionalmente considera la Demandante que la mala fe del Demandado también es evidente porque el nombre de dominio en disputa se registró mucho después de los derechos establecidos por la Demandante para su nombre de dominio <google.com> y sus marcas.

Destaca la Demandante el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa para concluir que el mismo se registró y se usa de mala fe, con la intención de atraer a los usuarios de Internet a su sitio web creando un claro riesgo de confusión con la marca de la Demandante con respecto al origen, patrocinio, afiliación o asociación del sitio web del Demandado y los productos/servicios ofrecidos en ese sitio web.

B. Demandado

El Demandado, en virtud de correo electrónico y de forma extemporánea, contestó a la Demanda aceptando las pretensiones del escrito de Demanda.

Niega haber obtenido beneficio alguno con el nombre de dominio en disputa y señala que encontrándose la fecha de renovación en unos días dejará caducar su registro y no renovará, por tanto, el mismo.

Manifiesta haber entendido las razones por las que se le demanda e insiste en su voluntad de evitar problemas por lo que procederá a dar de baja todo lo relativo al nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

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

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

A. Cuestión previa

El Experto debe resolver sobre la aceptación informal del Demandado a la reclamación que consta en la Demanda y especialmente sobre la transferencia a favor de la Demandante del nombre de dominio.

Esta cuestión se encuentra recogida en la sección 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que permite describir diferentes situaciones ante una oferta de esas características. En el presente caso, el Experto tiene en cuenta la contestación a la Demanda vía un correo electrónico fuera de plazo. El Experto estima preferible proceder al análisis de los tres requisitos del Reglamento, considerando los derechos alegados de la Demandante, la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, y valorando la conducta del Demandado respecto del registro o uso del nombre de dominio en disputa.

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

Han quedado probados Derechos Previos a favor de la Demandante en los términos del artículo 2 del Reglamento. El Experto significa, conforme a los criterios mayoritariamente aceptados en decisiones anteriores y recogidos en las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, como el nombre de dominio en disputa <anunciosengoogle.es> reproduce la marca GOOGLE y como la adición a la marca de las palabras “anuncios en” no evita la conclusión de que existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

Por ello y en la necesaria comparación entre el nombre de dominio en disputa y el Derecho Previo se concluye que el primero es similar hasta el punto de causar confusión con la marca GOOGLE de la Demandante.

Hacemos notar que los nombres de dominio nacionales de primer nivel (en inglés “ccTLD”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.

Por tanto, el Experto declara cumplido el primer requisito de los fijados por el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

De las pruebas y alegaciones de la Demandante queda probado, a satisfacción del Experto, que el Demandado carece, *prima facie*, de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Para ello el Experto tiene en cuenta las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante. A saber, el carácter renombrado de la marca GOOGLE, la inexistencia de autorización o licencia a favor del Demandado para usar las marcas GOOGLE como nombre de dominio, el hecho de no ser conocido comúnmente el Demandado por el nombre de dominio en disputa, la ausencia de derechos marcarios a favor del Demandado, el uso que se realiza que aboca a una potencial asociación con la Demandante o la ausencia de relación entre las partes.

Según constante interpretación, se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, corresponde al demandado presentar las evidencias suficientes que permitan demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Tal y como consta en el Expediente, el Demandado ha sido notificado debidamente, se le ha concedido plazo para contestar y se le han facilitado los medios para permitirle la presentación de alegaciones y pruebas.

Finalmente, el Demandado envió exclusivamente un correo con unas escuetas alegaciones y sin pruebas adicionales. De dicho correo queda reflejado la voluntad del Demandado de aceptar el escrito de Demanda y en consecuencia la aceptación de la transferencia a favor de la Demandante del nombre de dominio en disputa.

Por tanto, no habiendo aportado el Demandado indicios o pruebas de derechos o intereses legítimos y habiendo manifestado aceptación de la petición de transferencia, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede, el Experto considera probado este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

El Reglamento impone a la Demandante la obligación de probar que el registro o el uso de los nombres de dominio es de mala fe.

En el presente caso la composición del nombre de dominio en disputa denota un conocimiento previo de la

marca GOOGLE. Ver sección 3.2.1. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sobre factores de registro y uso de mala fe. Efectivamente la adición de “anuncios en” a una marca renombrada, dedicada al sector de la publicidad (entre otros), por quien no tiene relación con su titular legítimo apoyaría la conclusión de dicho conocimiento. Adicionalmente y, en apoyo a dicha conclusión, se ha tenido en cuenta el uso posterior que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa y, de los signos distintivos de la Demandante en el sitio web al que redirige el mismo. Por tanto, considera el Experto que el Demandado al solicitar el registro los nombres de dominio en disputa tenían en mente aprovecharse de la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca GOOGLE.

Por otra parte, acude el Experto al supuesto recogido en el artículo 2 del Reglamento cuando dice: “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 fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”. En el presente caso, nota el Experto la inexistencia de *disclaimer* así como la composición del nombre de dominio en disputa y la falsa impresión de asociación a través del uso no autorizado de los logos de la Demandante. Por tanto, no existe un uso de buena fe en la medida de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa en base al valor de la marca GOOGLE y para obtener una ventaja a la que no tenía derecho o autorización.

Expuesto cuanto antecede, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y, por tanto, queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

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

M. M.T.

Experto

Fecha: 21 de agosto de 2021