

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Google LLC c. O. F. D. B.  
Caso No. DES2021-0003

### **1. Las Partes**

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

El Demandado es O. F. D. B., con domicilio en España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <posicionamientowebgoogle.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 4 de febrero de 2021. El 4 de febrero 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 9 de febrero 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 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 22 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de marzo 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 marzo de 2021. El Centro recibió el 30 de marzo de 2021, una comunicación electrónica de parte del Demandado.

El Centro nombró a R. C. E. como Experto el día 30 de marzo 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. El 30 de marzo de 2021, el Demandado remitió una comunicación al Centro.

#### 4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense que opera a nivel mundial, desde finales de los años noventa, como proveedor de una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, como servicios de búsqueda y de publicidad en línea, con un motor de búsqueda en Internet en más de 100 idiomas, servicios en la nube, una plataforma de redes sociales, servicios de traducción, de cartografía y software de navegador y otros servicios tecnológicos. Se identifica en el tráfico económico mediante el nombre comercial coincidente con su denominación social Google, que, con diversas representaciones gráficas, constituye, igualmente, la marca identificativa de sus productos y servicios, así como el elemento principal de los nombres de dominio a través de los cuales opera en Internet. Decisiones anteriores en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “Política UDRP”) o en el marco del Reglamento han reconocido el carácter notorio y renombrado de la marca GOOGLE<sup>1</sup>.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas a nivel europeo e internacional (incluida España), que contienen la denominación “google” sola o unida a otros elementos gráficos o denominativos, siendo suficientemente representativas a los efectos del presente procedimiento:

La Marca de la Unión Europea No. 001104306 GOOGLE, registrada el 7 de octubre de 2005, en las clases 9, 35, 38 y 42;

La Marca de la Unión Europea No. 004316642 GOOGLE, registrada el 18 de abril de 2006, en las clases 16, 25 y 35;

La Marca de la Unión Europea No. 010080455 GOOGLE, registrada el 8 de noviembre de 2011, en las clases 3 y 20;

La Marca de la Unión Europea No. 010081073 GOOGLE, registrada el 16 de diciembre de 2011, en las clases 9, 35, 36 y 42;

La Marca de la Unión Europea No. 015085152 GOOGLE, registrada el 24 de junio de 2016 en las clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45; y

La Marca Internacional No. 881006 GOOGLE, que designa España y la Unión Europea, registrada el 12 de enero de 2006 en clases 9, 38 y 42, (colectivamente la “marca GOOGLE”).

Igualmente, la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio relativos a su marca GOOGLE, que albergan o reenvían a sus páginas web corporativas, a través de las cuales presta sus servicios, en concreto, entre otros, <google.com> (registrado el 15 de septiembre de 1997), <google.es> (registrado el 16 de septiembre de 2003), <google.com.es> (registrado el 12 de diciembre de 2003), <google.nom.es> (registrado en 11 de diciembre de 2003), así como <google.org.es> (registrado el 11 de diciembre de 2003).

---

<sup>1</sup> Véase entre otras, *Google Inc. v. Lede Tyh*, Caso OMPI No. D2011-1495; *Google Inc. v. Google Adwords Service at HCMC, Vietnam*, Caso OMPI No. D2013-0298; *Google LLC c. Francesc Calderita y Cescal Informatica S.L.*, Caso OMPI No. DES2017-0051; *Google LLC c. Javier Bardají Bofill, Googling BCN, S.L.*, Caso OMPI No. D2018-2484; *Google LLC v. Mitra Haman and Samaneh Latifi*, Caso OMPI No. D2019-1233.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de julio de 2020 y actualmente se encuentra inactivo dando lugar a un error del navegador, en idioma inglés, que señala que el servicio se encuentra temporalmente no disponible. Previamente, conforme acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web, en idioma español, que ofrecía servicios de marketing y posicionamiento en el buscador de la Demandante, incluyendo de forma destacada la marca GOOGLE y referencias como “quiero estar en el TOP 1 de Google” o “si quieres posicionarte en Google llámame”. Esta página web incluía un formulario de contacto e información sobre el Demandado, identificándose como “Google Partner” y consultor SEO acreditado por la Demandante, habiendo cursado dos masters SEO de Google en 2015 y 2016, miembro de la Asociación Española De Expertos Social Media, experto en desarrollo de negocios 2.0, con más de 12 años de experiencia en marketing digital y SEO, experto en ciberseguridad y miembro de Etichal Hacker Commission.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

La marca GOOGLE es renombrada a nivel internacional. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca GOOGLE añadiendo los términos “posicionamiento web” que se encuentran referidos a los servicios de la Demandante, no impiden que la marca sea reconocible en el nombre de dominio en disputa y no evitan la confusión.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no es comúnmente conocido ni ostenta la titularidad de ninguna marca referida a la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, ni es licenciataria o se encuentra autorizado para el uso de las marcas de la Demandante, no existiendo relación entre las Partes. La inclusión íntegra de la marca GOOGLE en el nombre de dominio en disputa, añadiendo términos relacionados con los servicios prestados por la Demandante, así como la inclusión de esta marca en la página web ligada al nombre de dominio en disputa y la indicación de que el Demandado es “Google Partner” sugiere falsamente algún tipo de relación entre las Partes, circunstancia que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima.

El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dada la reputación de la marca GOOGLE, sin duda el Demandado conocía esta marca, apuntando a la misma cuando registró el nombre de dominio en disputa, con la intención de generar confusión para atraer intencionadamente y con ánimo de lucro a los usuarios de Internet a su sitio web. El Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de forma oportunista y de mala fe. Todas las circunstancias del caso apuntan a la mala fe del Demandado. Además, en cualquier caso, alguien que registró un nombre de dominio de mala fe y sin ningún interés legítimo, lo usará de mala fe.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política, que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

Transcurrido el plazo de contestación a la Demanda, el Demandado remitió una comunicación por correo electrónico al Centro indicando textualmente “pero vamos a ver, os cedo el dominio, os lo regalo entero para vosotros, tanto mail y tanta historia, dame de una vez los datos para cederlo y punto, tanta historia”. La referida comunicación no se encuentra firmada por el Demandado habiendo sido remitida desde una dirección de correo electrónico en la que no figura el nombre del Demandado.

## **6. Debate y conclusiones**

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. Además, el Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en 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”).

#### **A. Consentimiento del Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante**

El mero consentimiento informal y unilateral del Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, podría ser suficiente para ordenar la transferencia en favor de la Demandante. Sin embargo, dado que este consentimiento del Demandado para ceder el nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante, se ha efectuado de forma extemporánea, a través de un medio que no permite constatar su efectiva emisión por parte del Demandado, mediante correo electrónico que no aparece firmado ni ha sido remitido desde una dirección de correo electrónico en la que se incluya el nombre completo o parcial del Demandado, el Experto considera que tal consentimiento no consta de forma suficientemente clara, siendo meramente presunto, por lo que es conveniente entrar en el análisis y decisión del caso. Véase en este sentido la sección 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de numerosas marcas que contienen la denominación “google”, que se encuentran registradas en la Unión Europea o como marcas Internacionales, siendo válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “google”.

El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente los términos “posicionamiento web” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que por su carácter técnico carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El Experto considera que la adición de los términos “posicionamiento web”, no impide que la marca GOOGLE sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

#### **C. Derechos o intereses legítimos**

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El Demandado no ha contestado a la Demanda, no alegando ningún tipo de derecho o interés legítimo, sino que su reacción ante la Demanda parece haber sido dejar inactivo el nombre de dominio en disputa, remitiendo una comunicación al Centro en la que no mostraba ningún tipo de interés o derecho legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, sino que se mostraba dispuesto a transferirlo a la Demandante. Por tanto, el Experto considera que no se ha desvirtuado las alegaciones y prueba *prima facie* presentada por la Demandante.

Como acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios a los efectos del Reglamento, sino que el mismo ha sido utilizado para albergar una página web en la que se ofertaban servicios de marketing y posicionamiento en Internet en relación al buscador operado por la Demandante, incluyendo de forma destacada en la referida página la marca figurativa de la Demandante así como diversas referencias que aluden a una pretendida conexión entre la Demandante y el Demandado, como "Google Partner", dando la impresión de ser una página web conectada, asociada o relacionada con la Demandante.

El Experto destaca que, incluso si el Demandado ostentase una acreditación profesional emitida por la Demandante, la circunstancia de que no se haya hecho constar de forma efectiva en la página web que albergaba el nombre de dominio en disputa la naturaleza de su relación con la Demandante (o la falta de relación), impide que la conducta del Demandado pueda ser calificable como una oferta de buena fe de servicios relacionados con el motor de búsqueda y la marca de la Demandante, no concurriendo los requisitos del llamado "Oki Data test". Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Además, la inclusión de forma íntegra de la marca renombrada de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, acompañada de términos ("posicionamiento web") que directamente aluden a los servicios de la Demandante, como motor de búsqueda in Internet, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que, a juicio del Experto, impide entender que el Demandado pueda tener ningún tipo de derechos o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, estimando cumplido el requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En relación a este tercer elemento o requisito, el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En un balance de probabilidades, las circunstancias del presente caso apuntan a la mala fe del Demandado respecto al registro y el uso del nombre de dominio en disputa:

(i) la marca GOOGLE goza de renombre y de notoriedad dentro del sector tecnológico y de Internet, tanto a nivel nacional como internacional, identificando, entre otros productos y servicios, uno de los buscadores de Internet más populares, comúnmente conocido y utilizado por los usuarios de Internet;

(ii) el Demandado es, conforme a lo indicado en la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa, un profesional con amplia experiencia en el sector tecnológico y de Internet, lo que implica, a juicio del Experto, un conocimiento elevado de este sector y de los motores de búsqueda en general, incluido el buscador de la Demandante, sus productos y su marca reputada;

(iii) el nombre de dominio en disputa integra la marca renombrada unida a términos que se refieren a servicios de búsqueda y posicionamiento en Internet relativos al buscador operado por la Demandante;

(iv) los servicios ofertados por el Demandando en la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa (relativos al posicionamiento en el buscador de GOOGLE), se proporcionan por la propia Demandante directamente o a través de sus *partners* o distribuidores oficiales;

(v) la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa incluía de forma destacada la marca GOOGLE, conteniendo referencias como “Google Partner”, “quiero estar en el TOP 1 de Google” o “si quieres posicionarte en Google llámame”;

(vi) el nombre de dominio en disputa ha sido aparentemente dejado sin contenido, siendo en la actualidad objeto de tenencia pasiva;

(vii) el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, no alegado ningún tipo de derecho o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ni contradiciendo las alegaciones de mala fe de la Demandante; y

(viii) el Demandado parece haber prestado su consentimiento, de forma informal y unilateral, para la cesión del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante.

El Experto considera conveniente recordar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido del Reglamento o de la Política UDRP bajo la doctrina de la tenencia pasiva. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias apuntan a una mala fe por parte del Demandado en el sentido del Reglamento, determinando que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, el Demandado conocía la existencia de la marca GOOGLE, apuntando a esta marca renombrada cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de beneficiarse de la confusión o asociación generada con la Demandante y su marca renombrada, tratando, en definitiva, de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante. El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**R. C. E.**

Experto

Fecha: 6 de abril de 2021