

DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. A.S.J.
Caso No. DES2020-0023

1. Las Partes

La Demandante es Google LLC, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo & Asociados, España.

El Demandado es A.S.J., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es OVH Hispano.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de abril de 2020. El 30 de abril de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de mayo de 2020, 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 5 de mayo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 25 de mayo de 2020. 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 en fecha 4 de junio de 2020.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 15 de junio de 2020, recibiendo la

Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

a) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten o contienen el vocablo “google”, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, entre los cuales están los derechos sobre las siguientes marcas registradas con efectos en España:

- Marca de la Unión Europea no. 1104306, GOOGLE, denominativa, registrada el 7 de octubre de 2005 en las clases 9, 35, 36 y 42;

- Marca de la Unión Europea no. 4316642, GOOGLE, denominativa, registrada el 18 de abril de 2006 en las clases 16, 25 y 35;

- Marca de la Unión Europea no. 10080455, GOOGLE, figurativa, registrada el 8 de noviembre de 2011 en las clases 3 y 20;

- Marca de la Unión Europea no. 10081073, GOOGLE, figurativa, registrada el 16 de diciembre de 2011 en las clases 9, 35, 36 y 42;

- Marca de la Unión Europea no. 1348453, GOOGLE HOME, denominativa, registrada el 10 de noviembre de 2016 en las clases 9, 37 y 38;

- Marca internacional no. 881006, GOOGLE, mixta, registrada el 1 de diciembre de 2011 en las clases 9, 35, 36 y 42, y designando las siguientes jurisdicciones: Australia, Bulgaria, Bielorrusia, China, Corea del Sur, Croacia, Islandia, Japón, Kenia, República de Moldova, Noruega, Rumania, Federación de Rusia, Singapur, Suiza, Turquía, Ucrania, Unión Europea.

b) La Demandante es una empresa multinacional estadounidense conocida mundialmente. En 1998, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google y comenzaron a usar el nombre en relación con un motor para mejorar la búsqueda en Internet. En pocos años, Google revolucionó el acceso de cualquier persona a información en cualquier lugar y en más de cien idiomas.

c) El producto principal de la Demandante es su motor de búsqueda, sin embargo, también ofrece otras utilidades y productos como, para lo que aquí importa, el dispositivo Google Home, que se lanzó en Estados Unidos en noviembre de 2016, con lanzamientos posteriores en otros países durante los años 2017-2018. Google Home es un altavoz inteligente que permite a los usuarios utilizar un comando de voz para interactuar con servicios del asistente personal de Google (*i.e.* Google Assistant)–, escuchar música, controlar vídeos y fotos, recibir noticias o controlar otros dispositivos por voz. Asimismo, la Demandante también ofrece la aplicación Google Home, que permite controlar el dispositivo con el mismo nombre, así como otros dispositivos (*e.g.* Google Nest Thermostat).

d) La Demandante es titular del nombre de dominio <google.com> creado en 1997, entre otros.

e) El Demandado es el titular del nombre de dominio en disputa <dispositivosgooglehome.es> registrado el 2 de septiembre de 2019, que no está asociado a ninguna página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente las marcas

GOOGLE y, en particular, reproduce en su totalidad la marca GOOGLE HOME, hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término "google", que forma parte del nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas de la Unión Europea e internacionales cuya denominación es idéntica o incluye el vocablo "google" para una amplia gama de productos y servicios, incluidos, entre otros, productos y servicios informáticos y software en clases 9 y 42 y servicios de telecomunicaciones en clase 38. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho al inicio de la presente Decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas y muchas otras, aportando la información de registro extraída del buscador de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y TMView (Anexo 4 de la Demanda).

- La Demandante alega que es propietaria de cientos de nombres de dominio, que consisten en o contienen el término "google", en muchos países, entre los que se encuentran <google.com>, creado en 1997.

- La Demandante alega que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, siendo una marca renombrada (Anexo 7), ofreciendo bajo dicho signo distintivo una amplia gama de productos y servicios relacionados con la informática e Internet, software, hardware y otras tecnologías. Refiere que su producto principal es su motor de búsqueda, sin embargo, ofrece también otras utilidades web como Google Home, Google Assistant, etc.

- La Demandante dice que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca GOOGLE en su totalidad, y que la inclusión del vocablo "home" al final del nombre de dominio aumenta el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas registradas GOOGLE de la Demandante, y que incluso dicha inclusión refuerza la asociación por parte de los usuarios y consumidores entre el nombre de dominio en disputa y los dispositivos que proporciona la Demandante. Asimismo, la Demandante alega que el término "dispositivo", que precede el nombre de dominio en disputa, simplemente describe el tipo de producto.

- La Demandante considera, en conclusión, que el nombre de dominio en disputa y sus marcas GOOGLE son similares en un grado alto, hasta el punto de crear confusión con las precitadas marcas por suponer una relación de afiliación y/o comercial con la primera.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma con carácter principal que sus marcas GOOGLE gozan de una reputación mundial y que ello acredita de forma inequívoca la falta de legitimidad del Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa.

- La Demandante dice que el Demandado no tiene ningún derecho sobre los signos GOOGLE para identificar sus servicios en el mercado y que nunca ha autorizado ni licenciado al Demandado a usar ninguna de sus marcas, de modo que no existe y nunca ha habido ninguna relación comercial entre la Demandante y el Demandado que pueda justificar el citado uso por parte de este último.

- La Demandante afirma que, en virtud de todo lo expuesto, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- La relevancia e importante difusión de las marcas GOOGLE representan una indicación muy clara de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

- Por ello, la Demandante considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe y con pleno conocimiento de que, al emplear los signos renombrados de la Demandante, causaría que los usuarios de Internet accedan al nombre de dominio en disputa y establezcan una vinculación y/o afiliación con el origen empresarial y los servicios de la Demandante.

- Aunque el nombre de dominio en disputa no está asociado a una web, la tenencia pasiva del referido nombre de dominio en disputa – registro de bloqueo –, a la vista del efectivo conocimiento de los signos de la Demandante, permite concluir sobre la existencia de mala fe del Demandado.

- La Demandante concluye que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y de la fama de las marcas de su titularidad.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y Conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

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.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <dispositivosgooglehome.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa deber realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”.

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de varias marcas de la Unión Europea, con efecto en España, que comprenden el vocablo “google”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca GOOGLE a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la marca GOOGLE así como la marca GOOGLE HOME y, la inclusión de los términos “home”

(cuando se compara respecto de la marca GOOGLE) y “dispositivos” no evitan la similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

Resulta, por lo tanto, evidente que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud capaz de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante (que, a mayor abundamiento, es conocida como marca notoria / renombrada, como se indica en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante y por los rankings acompañados como Anexo 7 (véase *Google LLC c. Hiper Spain, S.L.*, Caso OMPI No. DES2019-0026; *Google LLC c. A.M.G.*, Caso OMPI No. D2019-1837)).

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o *probatio diabólica*, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos –, en el supuesto que nos ocupa la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- La Demandante afirma y acredita que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, considerándose marca renombrada.
- El Demandado no posee ninguna autorización o licencia para usar la marca de la Demandante, ni existe ni ha existido ninguna relación entre la Demandante y el Demandado.
- El Demandado carece de derecho marcario alguno sobre el vocablo “google”, al no ser titular de ningún registro vigente a su favor.

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. A juicio del Experto, esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa junto con el término “dispositivos” que hace referencia a los productos y servicios de la Demandante, hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el

Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

(ii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que 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 cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la 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; o

(v) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como GOOGLE, así como de su notoriedad en el mercado y entre el público consumidor. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de GOOGLE hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado. En este sentido, la decisión emitida en *eBay Inc. v. S.H.*, Caso OMPI No. D2000-1633, apunta que "El conocimiento efectivo o interpretativo de los derechos de la Demandante en las marcas registradas constituye un factor que habla a favor de la mala fe" ("*Actual or constructive knowledge of the Complainant's rights in the Trademarks is a factor supporting bad faith*").

La mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por la Demandante se puede fundamentar en el conocimiento por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante debiendo valorarse si se habría registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la identidad o similitud con los Derechos Previos. Asimismo, para determinar el referido conocimiento previo de la marca GOOGLE por parte del Demandado, el Experto puede valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas a la composición del nombre de dominio en disputa, al domicilio del solicitante del nombre de dominio en disputa, la amplitud del uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca.

El Experto nota que se reproducen íntegramente los Derechos Previos de la Demandante junto con términos como "dispositivos" y "home" que identifican un servicio y un producto, respectivamente, ofrecidos por la Demandante bajo los signos GOOGLE y GOOGLE HOME. En este sentido, la Demandante acompaña, por medio del Anexo 9, varios precedentes de denegación de solicitudes de marcas en España, reconociendo el citado carácter notorio de las marcas GOOGLE

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca,

tanto en España como a nivel mundial, así como de su uso, cuanto menos, intenso en territorio español, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado tenía conocimiento de la marca GOOGLE de la Demandante, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la similitud. Una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable, sin que ni siquiera haya sido alegada por el Demandado. Al respecto, son varias las decisiones que han concluido que el registro de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria en su integridad no puede ser casual, por lo que denota una inferencia de mala fe por parte del sujeto que realizó dicho registro. En este sentido, se puede citar, entre otras, la decisión emitida en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G.*, Caso OMPI No DES2006-0001, en la que se señala que “dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elección de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial”.

A mayor abundamiento, la ausencia de contestación por parte del Demandado, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos e intereses legítimos que pudiera ostentar, o una explicación razonable sobre los motivos que le habrían llevado a registrar el nombre de dominio en disputa, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa es la de aprovecharse de la similitud con los Derechos Previos de la Demandante.

Finalmente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que a la vista de la evidencia aportada por la Demandante, el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

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

Dr. Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 30 de junio de 2020