

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Google LLC c. A.C.

Caso No. DES2018-0017

### **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.

El Demandado es A.C., con domicilio en Logroño, España.

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

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

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

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de abril de 2018. El 27 de abril de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de mayo de 2018, 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 4 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de mayo de 2018. 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 25 de mayo de 2018.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 4 de junio 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 multinacional estadounidense creada en 1997, habiéndose convertido desde entonces en uno de los servicios de búsqueda de Internet más reconocidos del mundo.

La Demandante es titular de numerosas marcas en todo el mundo, pero, con relevancia para este procedimiento de conformidad con el Reglamento, la Demanda relaciona y documenta, las siguientes marcas con efectos en España que consisten en la denominación GOOGLE y ADWORDS:

Marcas GOOGLE:

Marcas de la Unión Europea ("MUE"):

No.4316642, GOOGLE, solicitada el 29 de marzo de 2005 y concedida el 18 de abril de 2006, para las clases 16, 25 y 35.

No. 1104306, GOOGLE, solicitada el 12 de marzo de 1999 y concedida el 7 de octubre de 2005, para las clases 9, 35, 38 y 42.

No. 10081073, GOOGLE, figurativa, solicitada el 28 de junio de 2011 y concedida el 16 de diciembre de 2011 para las clases 9, 35, 36 y 42.

Marca Internacional ("MI") No. 881006, GOOGLE, registrada el 12 de enero de 2006, para las clases 9, 38 y 42.

Marca española ("M ES") No. 2748749, solicitada el 10 de enero de 2007 y registrada el 26 de octubre de 2007, para las clases 9, 16, 25, 35, 36, 38 y 42.

Marcas ADWORDS:

MUE:

No. 2724672, ADWORDS, solicitada el 5 de junio de 2002 y concedida el 17 de septiembre de 2003, para la clase 35.

No. 10385052, ADWORDS, solicitada el 2 de noviembre de 2011 y concedida el 22 de mayo de 2012, para las clases 35, 36, 38, 41 y 42.

No. 9971276, ADWORDS, solicitada el 16 de mayo de 2011 y concedida el 27 de septiembre de 2011 para la clase 35.

MI No. 1103439, ADWORDS, registrada el 22 de agosto de 2011, para las clases 35, 36, 38, 41 y 42.

M ES No. 2748750, ADWORDS, solicitada el 10 de enero de 2007 y registrada el 18 de junio de 2007, para la clase 35.

Asimismo, la Demandante es propietaria de numerosos nombres de dominio que consisten en o contienen los términos "google" y "adwords".

El nombre de dominio en disputa es <adwordsgoogle.es> y fue registrado el 9 de mayo de 2013. El nombre de dominio en disputa está asociado al sitio Web comercial “www.adwordsgoogle.es” en el que se ofrecen, con ánimo de lucro, los mismos servicios de publicidad “adwords” de la Demandante y utilizando sin autorización las marcas de la Demandante.

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

### **A. Demandante**

La Demandante alega que es una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1997, cuyo nombre y creación se debe a los señores Larry Page y Sergey Brin. Google es un motor de búsqueda que ofrece uno de los servicios de búsqueda de Internet más reconocido del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, como servicios en la nube, plataforma de redes sociales, servicios de traducción, servicios de cartografía, software de navegador de Internet y servicios de publicidad en línea, tales como su servicio “Adwords”. Además, indexa una de las colecciones más grandes del mundo de búsqueda de documentos permitiendo a los usuarios de Internet buscar y encontrar una gran variedad de contenido. La Demandante afirma y documenta encontrarse en diversos Rankings de marcas y empresas que acreditan su difusión mediática, importancia y renombre de la marca GOOGLE en España y a nivel mundial.

La Demandante argumenta que el más destacado de sus renombrados servicios de publicidad es su servicio Adwords que se lanzó formalmente en línea en octubre de 2000. Este servicio permite al usuario crear una cuenta y después, elegir las palabras clave que activarán la visualización de su publicidad por encima o por debajo de los resultados de búsqueda orgánica en la búsqueda de Google, en sitios Web, vídeos y aplicaciones móviles. Este servicio está disponible en al menos 190 países, incluyendo España y genera la mayor parte de los ingresos de la Demandante.

La Demandante añade que ha dedicado grandes esfuerzos e inversiones para promover la marca ADWORDS en todo el mundo, habiéndola usado en todo el mundo desde el año 2000. Todo ello ha convertido a la marca ADWORDS en una marca de alto renombre, lo mismo que sucede con la marca GOOGLE.

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de mayo de 2013, muchos años después de la fecha en que la Demandante registró sus marcas GOOGLE y ADWORDS y cuando éstas ya habían adquirido renombre internacional.

La Demandante añade que el nombre de dominio en disputa está asociado al sitio Web comercial “www.adwordsgoogle.es” en la que se hace un uso indebido y no consentido de las marcas GOOGLE, ADWORDS y GOOGLE figurativa, con una grafía y colores característicos, lo que induce a error acerca del origen empresarial de dicho sitio Web.

La Demandante relata que, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2018, envió al Demandado varios correos electrónicos y dos burofaxes, advirtiéndole de que el registro del nombre de dominio en disputa <adwordsgoogle.es> constituía un uso indebido de las marcas GOOGLE y ADWORDS de la Demandante, infringiendo las directrices de uso de las marcas de Google así como su Política de Terceros, requiriéndole para que le transfiriera el nombre de dominio en disputa y eliminara de su sitio Web y de cualquier material de publicidad todo uso o referencia inapropiados a dichas marcas. A pesar de haber recibido correctamente todas estas advertencias y requerimientos, el Demandado nunca contestó a la Demandante.

Después de alegarse en la Demanda la aplicación del artículo 34 de la Ley española de Marcas de diciembre de 2001 que protege especialmente a la marca notoria o renombrada; de los artículos 8.5 y 9 del Reglamento de la Unión Europea que contiene disposiciones semejantes; de la Ley española de Competencia Desleal; del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, así como el artículo 8 del mismo

Convenio que protege a los nombres comerciales, la Demandante procede a analizar la existencia del primer requisito del Reglamento.

Así, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa reproduce sus marcas de manera idéntica, añadiendo únicamente la partícula “.es” que se corresponde con el código de país y que tiene carácter meramente técnico, careciendo de relevancia a efectos comparativos.

Por ello, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su nombre comercial y marcas que constituyen Derechos Previos a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que el hecho de que las marcas ADWORDS y GOOGLE sean notorias constituye una circunstancia inequívoca de ausencia de legitimidad, según decisiones previas que cita.

Además, continúa alegando que el Demandado no ha contestado a ninguno de los requerimientos recibidos de la Demandante; que tampoco existe ningún registro de marcas con efectos en España a nombre del Demandado; que éste no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

Argumenta también la Demandante que no ha otorgado licencia ni autorización al Demandado para el uso ni registro de sus marcas como nombre de dominio y que el Demandado no hace un uso leal o legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa sino que éste está asociado a un sitio Web comercial en el que hace un uso indebido, destacado y no autorizado de las marcas de la Demandante, infringiendo las directrices de uso de las mismas.

Por último la Demandante alega que, si bien el Demandado ha sido miembro del programa Google Partner de la Demandante, ya no lo es porque este Programa autoriza únicamente un uso limitado, específico y en determinadas circunstancias, de una insignia o sello que demuestra ciertos conocimientos sobre productos o servicios de la Demandante y que, en cualquier caso, implica el cumplimiento de las directrices de uso de las marcas de la Demandante y su Política de Terceros que prohíben el registro de las marcas de la Demandante como nombre de dominio y el uso de las mismas en un sitio Web o en otros medios. El Demandado ha incumplido todos estos requisitos haciendo creer a los usuarios que se encuentran ante un sitio Web oficial de la Demandante, que ofrece sus servicios ADWORDS en el territorio de Castellón.

En conclusión, la Demandante considera probado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

La Demandante considera que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. Por un lado, la notoriedad de las marcas de la Demandante implica que su registro no consentido como nombre de dominio sea constitutivo de mala fe, citando varias decisiones previas en este sentido.

La Demandante afirma que, teniendo en cuenta tal notoriedad, no cabe prever que exista un explicación plausible por la que el Demandado haya tomado como nombre de dominio las marcas de la Demandante como no sea la de obtener un beneficio atrayendo a los usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a un posible patrocinio o especial promoción del sitio Web del Demandado.

Por otra parte, la Demandante argumenta que el Demandado ya no pertenece al programa Google Partner cuya cuenta ha sido inhabilitada por los incumplimientos indicados y que, en cualquier caso, dicho programa no le autorizaba para registrar las marcas de la Demandante como nombre de dominio ni a usarlas en un sitio Web.

Así pues, la Demandante concluye que el Demandado no solo ha registrado de mala fe el nombre de dominio en disputa sino que también su uso es de mala fe.

Termina la Demandante solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de 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.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento, la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP" en sus siglas en inglés) para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta "Derechos Previos" en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

Todas las marcas que se han relacionado en la sección correspondiente a los Antecedentes de Hecho gozan de protección en España. Por tanto, la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

Estas marcas protegen los términos "google" y "adwords". El nombre de dominio en disputa toma literalmente las marcas de la Demandante para construir la denominación de su nombre de dominio <adwordsgoogle.es>.

La única diferencia se debe a la inclusión del sufijo ".es" pero ésta no puede considerarse como una diferencia relevante ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciere podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Así se concluye en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha contestado a los numerosos requerimientos que le ha enviado la Demandante.

Tampoco se cumple ninguna de las circunstancias que se exponen, a modo enunciativo, en la sección 2.1 de la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 y en el propio Reglamento, ya que el Demandado, antes de la notificación de la Demanda, no ha usado el nombre de dominio en disputa o el nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de bienes o servicios; tampoco ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha realizado un uso legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de atraer a los consumidores con fines comerciales. El Demandado hace, por el contrario, un uso del nombre de dominio en disputa asociado a un sitio Web comercial en el que se utilizan las marcas de la Demandante sin autorización.

Por otra parte, la Demandante alega que no ha autorizado al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa ni el Demandado está afiliado o licenciado por la Demandante para registrar dicho nombre de dominio en disputa.

Además, la Demandante añade que, si bien el Demandado ha sido miembro del programa Google Partner de la Demandante, ya no lo es porque este Programa autoriza únicamente un uso limitado, específico y en determinadas circunstancias, de una insignia o sello que demuestra ciertos conocimientos sobre productos o servicios de la Demandante y que, en cualquier caso, implica el cumplimiento de las directrices de uso de las marcas de la Demandante y su Política de Terceros que prohíben el registro de las marcas de la Demandante como nombre de dominio y el uso de las mismas en un sitio Web o en otros medios.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si 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 a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

En primer lugar ha de indicarse que el nombre de dominio en disputa se registró el 9 de mayo de 2013, mientras que las marcas de la Demandante son todas muy anteriores a esa fecha.

Respecto al posible conocimiento del Demandado de las marcas de la Demandante, ha de recordarse el común conocimiento de las mismas por el público en general, lo que, en opinión del Experto, las hace merecedoras de alto renombre. Por otra parte, el Demandado ha sido miembro del Programa de Google

Partner de la Demandante, del que ya no forma parte por la infracción de sus directrices.

Por todo ello es indudable que el Demandado era perfecto conocedor de las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Además, el Experto advierte que el nombre de dominio en disputa <adwordsgoogle.es> es enormemente semejante al nombre de dominio <googleadwords.com> utilizado por la Demandante para el desarrollo de sus actividades. Esta circunstancia supondrá, en opinión del Experto, una evidencia adicional del registro del nombre de dominio en disputa de mala fe.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige de forma acumulativa que se acredite el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, el Experto quiere poner de manifiesto que el nombre de dominio en disputa está asociado a un sitio Web comercial en el que se ofrecen, con ánimo de lucro, los mismos servicios de publicidad “adwords” que creó la Demandante en el año 2000, utilizando sin autorización las marcas de la Demandante, lo cual no puede considerarse un uso de buena fe puesto que perturba la actividad comercial de la Demandante haciendo creer al usuario de Internet que se trata de un sitio Web autorizado o patrocinado por ésta que ofrece dichos servicios desde la provincia de Castellón.

En efecto, el Demandado se presenta en este sitio Web como “Google Partner Castellón”, servicio profesional de la herramienta “google adwords”, indicando que en septiembre de 2013 obtuvo los permisos para ejercer como una empresa reconocida con número de acreditación como Partner de Google para ofrecer servicio “google adwords” en Castellón. Ante esta manifestación el Experto destaca dos circunstancias. En primer lugar, que el nombre de dominio en disputa fue registrado en mayo de 2013; es decir, meses antes de que el Demandado fuera miembro del Programa Google Partner. Y en segundo término, que desde el principio incumplió las directrices establecidas por la Demandante para este Programa ya que no estaba permitido a sus miembros el uso de las marcas de la Demandante ni el registro de las mismas como nombre de dominio.

En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante 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 <adwordsgoogle.es> sea transferido a la Demandante.

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 17 de junio de 2018