

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Google LLC c. D.S.

Caso No. DES2017-0050

### 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 D.S., con domicilio en Alicante, España.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2017. El 26 de octubre de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de octubre de 2017, 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 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 9 de noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2017. El Demandado dirigió una comunicación por correo electrónico al Centro el 13 de noviembre de 2017. El Centro notificó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del Experto el 4 de diciembre de 2017. El mismo día, el Demandado dirigió dos comunicaciones por correo electrónico al Centro. El 5 de diciembre de 2017, el Centro envió un correo electrónico a las Partes, informando de la posibilidad de solicitar al Centro una suspensión del procedimiento a fin de explorar la posibilidad de alcanzar un

acuerdo. El 13 de diciembre de 2017, la Demandante informé al Centro de que no deseaba solicitar la suspensión del procedimiento.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 18 de diciembre de 2017, 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, Google LLC, es una corporación con sede en California, Estados Unidos de América, previamente denominada Google Inc., fundada en 1997, habiéndose convertido en la actualidad en uno de los servicios de búsqueda de Internet más reconocidos del mundo. Adicionalmente al servicio de motor de búsqueda en Internet, la Demandante ofrece una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, tales como su servicio “Adwords”, destinado desde octubre de 2000 a la publicidad online.

La Demandante es titular de un total de 248 registros marcarios contenedores del término “Adwords” vigentes a nivel mundial, entre los que se cuentan los siguientes signos distintivos con plenos efectos en España:

- Marca de la Unión Europea número 2724672 ADWORDS en clase 35, desde fecha 17 de septiembre de 2003;
- Marca de la Unión Europea número 10385052 ADWORDS en clases 35, 36, 38, 41 y 42, desde fecha 22 de mayo de 2012;
- Marca de la Unión Europea número 9971276 ADWORDS en clase 35, desde fecha 27 de septiembre de 2011;
- Marca Española número 2748750 ADWORDS en clase 35, desde fecha 18 de junio de 2007; y
- Marca Internacional número 1103439 ADWORDS en clases 35, 36, 38, 41 y 42 desde fecha 22 de agosto de 2011.

La demandante posee adicionalmente 565 nombres de dominio registrados a su nombre que consisten en o contienen la marca ADWORDS, muchos de ellos anteriores al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, tales como <adwords.com>, <adwords.es> <adwords.com.es> o <adwords.eu>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 1 de septiembre de 2017.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una multinacional estadounidense que opera desde 1997 el motor de búsqueda más reconocido del mundo disponible en el sitio web “www.google.com”, además de una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, tales como su servicio “Adwords” de publicidad en línea, que opera desde octubre de 2000. Dicho servicio permite al usuario crear una cuenta y elegir palabras clave que activan la visualización de la publicidad del usuario por encima o por debajo de los resultados de búsqueda orgánica en la búsqueda de Google, en sitios web, vídeos y aplicaciones móviles.
- La Demandante posee 248 marcas ADWORDS vigentes a nivel mundial, todas ellas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. La Demandante posee adicionalmente 565 nombres de dominio que contienen la marca ADWORDS.

- La Demandante ha utilizado de manera continuada la marca ADWORDS en Estados Unidos de América, la Unión Europea e internacionalmente desde el lanzamiento de su servicio Adwords en el año 2000. La Demandante ha dedicado considerables esfuerzos y gastos para promover la marca ADWORDS en todo el mundo. El servicio está disponible en la actualidad en, al menos, 190 países incluyendo España. Al menos un millón de anunciantes en todo el mundo utilizan el servicio, que generó en 2016 unos ingresos por encima de los 79 billones de dólares.

- El nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 1 de septiembre de 2017, esto es, más de 14 años después de la fecha en la que la Demandante adquirió derechos sobre la marca ADWORDS en España.

- Expertos nombrados por el Centro han acordado en casos similares al presente la transferencia de otros nombres de dominio contenedores de la marca ADWORDS a favor de la Demandante.

- La Demandante reivindica derechos sobre la marca registrada ADWORDS sobre la base de lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Marcas y 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. También reivindica derechos sobre la marca no registrada ADWORDS en España, en relación a servicios de publicidad y productos/servicios conexos a la misma, en base al artículo 6*bis* del Convenio de París.

- El contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa es el Sr. Romualdo Grau, quien es, a su vez, titular registral del nombre de dominio <adwordspain.com>, frente al que la Demandante ha iniciado el correspondiente procedimiento administrativo bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP") ante el Centro por vulneración de sus derechos marcarios. La Demandante no ha autorizado al Sr. Romualdo Grau ni al Sr. D.S., relacionados por vínculos societarios en la sociedad MACROINTEC, S.L., a que registraran los nombres de dominio <adwordspain.com> ni <adwordspain.es> ni a que usen su marca ADWORDS como parte de un nombre de dominio o marca. A mayor abundamiento, el registro y uso del nombre de dominio en disputa adolece claramente de mala fe al haber sido registrado tras el requerimiento enviado a su contacto administrativo, en relación con el nombre de dominio <adwordspain.com>.

- Existe una clara semejanza hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca ADWORDS del Demandante, porque incorpora la marca en su totalidad y simplemente agrega la ubicación geográfica "Spain" (España en inglés) y el dominio de primer nivel correspondiente al código territorial ".es" ("ccTLD" por sus siglas en inglés). En efecto, la práctica identidad con las marcas de la Demandante sobre la denominación ADWORDS no queda desvirtuada por la mera adición del término "Spain", es decir, "España" en inglés, ni del sufijo ".es", mera indicación del código territorial de país.

- Adoptando un nombre de dominio que incorpora completamente la marca ADWORDS y que proporciona la misma impresión visual y fonética general que la marca de la Demandante, el Demandado crea confusión, pretendiendo así inducir a error a los consumidores para hacerles creer que el nombre de dominio y/o su titular se encuentran afiliados a la Demandante o que tienen relación comercial con la misma.

- Dada la enorme popularidad de los servicios distinguidos bajo la marca ADWORDS de la Demandante es evidente que, mediante la creación del nombre de dominio en disputa, la intención del Demandado ha sido y es apropiarse indebidamente del beneficio de la reputación adquirida por la Demandante para ofrecer precisamente servicios de publicidad/posicionamiento de web y otros relacionados.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por los siguientes motivos: (i) el carácter notorio del signo ADWORDS de la Demandante; (ii) la evidente relación entre el Demandado y la persona de contacto administrativo y técnico del nombre de dominio <adwordspain.com>; (iii) la falta de inscripción por el Demandado de ningún derecho a su nombre sobre la marca ADWORDS; (iv) el hecho de que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (v) la falta de licencia o autorización al Demandado para el uso de la marca ADWORDS en el nombre de dominio en disputa; (vi) la falta de uso legítimo del nombre de dominio en disputa, el cual

es actualmente utilizado por el Demandado para promocionar, entre otros, actividades/servicios de publicidad que son precisamente los servicios que desarrolla la Demandante bajo su marca ADWORDS.

- El registro del nombre de dominio en disputa es constitutivo de mala fe, ya que no cabe prever que exista una explicación plausible por la que el Demandado decidiera adoptar como nombre de dominio dicha denominación, como no fuera precisamente por la perspectiva de obtener algún tipo de beneficio, intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado.

- El Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, en cuanto que dicho nombre de dominio fue solicitado identificando como persona de contacto administrativo al Sr. Romualdo Grau, titular del nombre de dominio <adworspain.com>, cuyo cese en el uso fue instado ya por la Demandante. Adicionalmente, la actividad del Demandado se solapa con la que desarrolla la Demandante bajo su marca notoria ADWORDS.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado envió breves correos al Centro indicando que le había vendido la empresa al Sr. R.G. y que al parecer éste no había cambiado los datos de los “hosting” de la empresa, así como que no quería mantener el nombre de dominio en disputa y que deseaba “solucionar esta incidencia”.

A parte de lo expuesto en dichos correos, el Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, ha quedado acreditado a juicio de este Experto que la Demandante es titular de abundantes registros marcarios contenedores del término “Adwords”, los cuales han alcanzado la consideración de notorios, tal y como han reconocido otros expertos en decisiones previas del Centro (por ejemplo, *Google Inc. v. Oneandone Private Registration*, Caso OMPI No. D2009-1674; *Google Inc. v. Globehosting, Inc.*, Caso OMPI No. DRO2014-0011). En este caso, resulta además evidente la reproducción íntegra de la marca ADWORDS de la Demandante en el nombre de dominio en disputa. Numerosas decisiones bajo el Reglamento han entendido que existe una similitud confusa, como la de este

caso, cuando se reproduce íntegramente la marca y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*Salomon S.A.S. c. T.F.*, Caso OMPI No. DES2015-0004).

En estas circunstancias la adición al nombre de dominio en disputa del término geográfico “Spain” (“España” en idioma inglés) y del ccTLD “.es” correspondiente a España no impide que la marca del Demandante sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, existiendo similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

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

Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Demandante expone una serie de circunstancias que, a su juicio, ponen de manifiesto la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. En particular, expone la Demandante las siguientes circunstancias, que evidencian a juicio del Experto la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado: (i) el carácter notorio del signo ADWORDS de la Demandante; (ii) la evidente relación entre el Demandado y la persona de contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa y el registrante del nombre de dominio <adwordspain.com>, al que la Demandante envió un requerimiento anterior al registro del nombre de dominio en disputa recordándole los Derechos Previos de la Demandante; (iii) la falta de inscripción por el Demandado de ningún derecho a su nombre sobre la marca ADWORDS; (iv) el hecho de que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (v) la falta de licencia o autorización al Demandado para el uso de la marca ADWORDS en el nombre de dominio en disputa; (vi) la falta de uso legítimo del nombre de dominio en disputa, el cual es actualmente utilizado por el Demandado para promocionar, entre otros, actividades/servicios de publicidad que son precisamente los servicios que desarrolla la Demandante bajo su marca ADWORDS.

Tales circunstancias permiten a este Experto concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado quien, no ha aportado evidencias relevantes que permitiesen sustentar su posición acerca de los derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En definitiva, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar al Experto la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A la vista de las circunstancias a su alcance, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo por razón del conocimiento del Demandado de la marca notoria ADWORDS de la Demandante. De igual manera, la vinculación entre el Demandado y el Sr. Romualdo Grau, titular registral del nombre de dominio <adwordspain.com>, y contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en disputa, al que la Demandante había remitido un requerimiento por vulneración de sus derechos marcarios, refuerza la conclusión de que el Demandado había registrado el nombre de dominio en disputa en perjuicio de los Derechos Previos de la Demandante y con pleno conocimiento de ellos.

Por ello, este Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <adwordspain.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar bajo el Reglamento si el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para comercializar servicios del ramo de la publicidad online, ámbito de actuación del servicio "Adwords" de la Demandante. El Experto considera que, mediante el uso descrito, el Demandado buscaría aprovecharse de la reputación de la Demandante mediante la creación de algún tipo de asociación o confusión con la marca ADWORDS de la Demandante.

Estas circunstancias sirven, a los efectos del Reglamento, para concluir que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de la marca de la Demandante, registró el nombre de dominio en disputa pensando en los Derechos Previos de la Demandante y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Alejandro Touriño**

Experto

Fecha: 2 de enero de 2018