

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING
RELACIONAL (AECEM)**

**Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la
prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia
nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")**

Procedimiento Núm. 200607c0027google

GOOGLE INC. v. D. J.J.M.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil de nacionalidad estadounidense, Google Inc. con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, California.

La Demandada en el presente procedimiento es D. J.J.M. con domicilio en la calle XXXXXXXX nº #, ##### de Madrid, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL AGENTE REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es www.google.com.es.

Según consta en el Registro de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, el citado nombre de dominio se registró el 12 de diciembre de 2003 y su titular es la persona física D. J.J.M.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado nombre de dominio es Entorno Digital S.A., con domicilio en la calle XXXXXXXX nº # -##, #####, Cerdanyola del Vallés, Barcelona, según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

Con fecha 28 de agosto de 2006 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la Demanda relativa al nombre de dominio www.google.com.es, instada por D. José Carlos Erdozain, con D.N.I. nº #####-X, abogado, en nombre y representación de la Demandante Google Inc.

A petición de la Secretaría Técnica, el mismo día 28 de agosto de 2006, la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del nombre de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECM dio traslado de la Demanda a la parte Demandada mediante (i) correo electrónico en la cuenta de correo que figura en el registro del dominio, el día 1 de septiembre de 2006, constando el acuse de recibo del mismo el día 1 de septiembre de 2006; (ii) por medio de mensajería el día 2 de octubre de 2006, constando el día 3 de octubre de 2006, como fecha de entrega.

La Demandada no ha aportado escrito alguno en respuesta a dicho traslado, habiendo sido declarada en rebeldía.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECM decidió nombrar como Experto a D. Miguel Moscardo Morales-Vara de Rey y darle traslado del expediente el día 24 de octubre de 2006, quien recibe el expediente en fecha 29 de octubre de 2006.

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

- La Demandante ostenta derechos previos sobre el término "GOOGLE".
- la confusión entre la marca "GOOGLE" y el nombre de dominio www.google.com.es es absoluta, máxime cuando al teclear dicho dominio la página web a la que se direcciona el mismo es un buscador de Internet.
- "GOOGLE" es una marca renombrada y ningún tercero puede utilizar tal marca sin autorización previa de quien ostenta los derechos legítimos sobre la misma, careciendo por tanto la Demandada de intereses o derechos legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
- La Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe, por cuanto ha manifestado su disposición a enajenar el mismo. La mala fe se evidencia asimismo, a juicio de la Demandante, por el hecho de ser la marca de su titularidad, una marca renombrada y utilizarse en el tráfico para servicios semejantes a los del portal de búsqueda al que conduce www.google.com.es.
- Por último, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio objeto de disputa.

B. DEMANDADA

La Demandada ha sido declarada en rebeldía al no haber contestado a la Demanda interpuesta de contrario.

5. PRUEBA

Se ha practicado la prueba documental aportada junto con la Demanda.

6. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

La Demandante es titular, con efectos desde el 12 de marzo de 1999, de la marca comunitaria "GOOGLE", denominativa, registrada bajo el número 1.104.306, en las clases 9, 35, 38 y 42, según se desprende de la copia simple del registro aportada.

La Demandante es asimismo titular, con efectos desde el 29 de marzo de 2005, de la marca comunitaria "GOOGLE", denominativa, registrada bajo el número 4.316.642, en las clases 16, 25 y 35, según se desprende de la copia simple del registro aportada.

Las anteriores marcas se encuentran en vigor según ha podido comprobar este Experto.

La Demandante es titular de diversos nombres de dominio que contienen la denominación "GOOGLE". Entre otros, www.google.com registrado el 15 de septiembre de 1997.

Los derechos de la Demandante son previos al nombre de dominio objeto de disputa, ya que éste se registró con fecha 12 de diciembre de 2003.

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES por la que se aprueba el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")* y de acuerdo al *Reglamento Adicional de resolución extrajudicial de conflictos*, aprobado por el Comité de Expertos para la Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio de AECCEM de 24 de febrero de 2006.

Asimismo, esta resolución se adopta de conformidad con las disposiciones aplicables de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el *Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es")*.

De conformidad con los Reglamentos citados, la Demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, la existencia de derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio y probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es especulativo o abusivo, basándose para ello en las tres siguientes circunstancias:

(i) El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas o derechos previos de los que la Demandante sea titular.

(ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto al nombre de dominio objeto de controversia.

(iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "www.google.com.es" por parte del beneficiario del mismo.

A continuación, se analiza por parte del Experto la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente Procedimiento.

A. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias denominativas:

§ "GOOGLE" nº 1.104.306 y en las clases 9, 35, 38, y 42. La solicitud se presentó el 12 de marzo de 1999, resultó inscrita el 7 de octubre de 2005, con fecha de expiración 12 de marzo de 2009.

§ "GOOGLE" nº 4.316.642, en las clases 16, 25, y 35. La solicitud se presentó el 29 de marzo de 2005, resultó inscrita el 18 de abril de 2006, con fecha de expiración 29 de marzo de 2015.

La Demandante acredita ser titular de los derechos de marca sobre el término "GOOGLE", por medio de copia simple de los registros antes mencionados.

Tras realizar una búsqueda en la base de datos de la OAMI, CTM-online, el Experto ha podido comprobar que dicha información es verídica.

Sobre la base de la documentación aportada por la Demandante, el Experto aprecia que se ha venido realizando un uso efectivo de las citadas marcas comunitarias hasta el día de la elaboración de la presente resolución, por consiguiente, la Demandante ostenta derechos previos a la fecha de alta del nombre de dominio "google.com.es", esto es el 12 de diciembre de 2003. La marca comunitaria GOOGLE nº 1.104.306 titularidad de la Demandante tiene prioridad desde 1999.

Con el análisis de la documentación aportada por la Demandante y a tenor del propio conocimiento de este Experto queda suficientemente acreditada la existencia de derechos previos de la Demandante sobre la marca y denominación GOOGLE.

Por tanto, el Experto estima que la Demandante ostenta "derechos previos" en el sentido del artículo 2 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (".es") (el "Reglamento").

B. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

La existencia de un registro especulativo o abusivo se acreditará basándose en la existencia o inexistencia de los siguientes hechos:

(i) Identidad o similitud entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión

El Experto entiende que el nombre de dominio “google.com.es” es, en efecto, idéntico y por tanto es susceptible de crear confusión con las marcas renombradas titularidad de la Demandante.

La Demandante prueba mediante la aportación del documento nº 9 anexo a la Demanda (en el que se recogen “pantallazos” de la imagen que aparece en la página web alojada bajo el nombre de dominio “www.google.com.es”) que la Demandada ha venido prestando servicios similares a los de la Demandante, esto es, un motor de búsqueda “1BUSCAR.ES”, conteniendo incluso enlaces patrocinados en la parte derecha de la página de obtención de resultados, como sucede en el caso del buscador GOOGLE original.

El Experto entiende que, obviamente, este hecho genera confusión con el término sobre el cual la Demandante ostenta derechos previos, así como respecto del origen del dominio registrado, al ser idéntico a las marcas de la Demandante.

Se cumple, por tanto, el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

(ii) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “www.google.com.es”

Para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de disputa, el Experto entiende conveniente recurrir a los criterios propuestos en la Política uniforme de solución de controversias de la ICANN de 26 de agosto de 1999 (artículo 4.c.), según los cuales cabe demostrar que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

Al haber sido el Demandado declarado en rebeldía, no existe prueba que permita acreditar que ostenta derechos o intereses legítimos de ningún tipo sobre el nombre de dominio www.google.com.es.

Sin embargo, la Demandante ha acreditado que es titular de las marcas comunitarias denominativas que incluyen la denominación "GOOGLE", lo cual le confiere derechos de uso sobre tal denominación en España, entre otros países.

El Experto reconoce asimismo el renombre de la marca "GOOGLE", en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, lo que conlleva la protección especial que la Ley brinda a este tipo de signos distintivos.

La Ley de Marcas en su artículo 34.3.e), establece entre los derechos reconocidos al titular registral de una marca, el derecho exclusivo a utilizar dicha marca (...) en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Cabe por tanto inferir que, la utilización de la denominación "GOOGLE" como nombre de dominio, sin que concurra la autorización del titular legítimo de dicha denominación supondría una infracción de los derechos de propiedad industrial conferidos por las marcas registradas, e incluso podría calificarse como un ilícito concurrencial vista la reputación y el prestigio que detenta la denominación "GOOGLE".

No cabe apreciar ningún grado de desconocimiento por parte de la Demandada, ya que, tal y como resulta acreditado mediante la aportación de las copias de los sucesivos burofax remitidos, la Demandante intentó ponerse en contacto en diversas ocasiones con la Demandada para advertirle de que, al realizar las mencionadas prácticas, infringía los derechos de propiedad industrial, así como para que cesara en el uso de nombre de dominio "www.google.com.es".

Por último, la ausencia de rechazo por parte de la Demandada de los argumentos de la Demandante, y la falta de presentación de elementos que pudieran sustentar tal eventual rechazo, debe interpretarse en el sentido de que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto del nombre de dominio objeto de controversia.

Concurre por tanto el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos que es objeto de análisis por parte de este Experto es la existencia o no de un registro y uso de mala fe del nombre de dominio "www.google.com.es" por parte de la Demandada.

A juicio de este Experto queda demostrado que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe. En primer lugar, la ausencia de derecho legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia, al infringir los derechos de propiedad industrial de la Demandante, implica que dicho nombre de dominio fue registrado de mala fe.

Así lo establece la Disposición adicional única del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"):

(...) Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios:

(...)

b) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”

Por otra parte, resulta evidente que la Demandada al utilizar el nombre de dominio que incluye la marca renombrada “GOOGLE” para prestar un servicio de motor de búsqueda en Internet a través de su página web “1BUSCAR.ES” está actuando con mala fe, pretendiendo atraer hacia su propia página a aquellos usuarios que, con base en el conocimiento de la marca de la Demandante puedan acceder a la misma, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de dicha Demandante en cuanto al origen de su página web o de los servicios que figuren en la misma.

Finalmente, el Documento nº 11 de los aportados junto con el escrito de Demanda, evidencian igualmente la mala fe del Demandado. Así, en las comunicaciones intercambiadas entre las partes, el Sr. Javier Jimeno Maté manifiesta su intención en “sacar un rendimiento” de las posibles soluciones o negociaciones en torno al dominio objeto de disputa, así como su predisposición a la venta o cesión de dicho dominio (“si en verdad estuvieran interesados en su adquisición podemos negociar sobre este punto”, etc.).

Este Experto considera que ha quedado sobradamente acreditada la intención del Demandado de registrar y utilizar de mala fe el nombre de dominio www.google.com.es, concurriendo, por tanto el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para entender que se ha efectuado un registro abusivo o especulativo de dicho nombre de dominio.

7. DECISIÓN

Considera el Experto que, de conformidad con los argumentos expuestos, el registro del nombre de dominio “www.google.com.es” tiene carácter especulativo y abusivo, en la medida en que es idéntico a los derechos previos de la Demandante; no existe un derecho o interés legítimo por parte de la Demandada sobre tal dominio y su registro o utilización han evidenciado la mala fe por parte de la Demandada.

En consecuencia, el Experto estima la pretensión de la Demandante y, de acuerdo con la misma ordena transferir el nombre de dominio “www.google.com.es” a favor de Google Inc.

Fdo. D. Miguel Moscardo Morales-Vara de Rey
Experto

Madrid, a 11 de noviembre de 2006.