Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004809

Case number	**CAC-ADREU-004809**
Time of filing	**2007-12-05 12:05:47**
Domain names	**googles.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**GOOGLE IRELAND HOLDINGS LIMITED, Graham Law, EMEA Finance Director**

Respondent

Organization / Name	**Pablo Bello García**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto que suscribe tiene conocimiento de un procedimiento ADR anterior resuelto, en concreto el nº 04113, llevado a cabo entre ambas partes, cuya demanda resultó ser rechazada por insuficiencia de pruebas documentales que acreditasen que la demandante era la titular de los derechos que presuntamente habían sido vulnerados por el uso de nombre de dominio controvertido, y por otros errores formales. El Experto entonces se limitó a rechazar la demanda, por tanto, sin entrar a valorar el fondo del asunto, dejando abierta a la demandante la posibilidad de presentar nueva demanda.

ANTECEDENTES DE HECHO

Quedando rechazada la demanda presentada por la entonces (y ahora) demandante, la mercantil Google Ireland (Rose Hagan) en el anterior procedimiento ADR nº 04113 contra Don Pablo Bello García como parte demandada, primordialmente por falta de presentación de pruebas documentales, la ahora demandante Google Ireland Holdings Limited, representada en este acto por Iban Díez (Gómez Acebo & Pombo), presentó nueva demanda contra Don Pablo Bello García que causó la apertura de este procedimiento, con la pretensión de obtener la transferencia a su favor del dominio disputado "GOOGLES.EU" y también subsanar las carencias del procedimiento anteriormente referenciado.

Por su parte, Don Pablo Bello García, prescindiendo de ningún representate autorizado, y asumiendo personal e íntegramente su participación directa en este procedimiento esgrime sus argumentos en la contestación a fin de que las pretensiones de la demandate no sean alcanzadas.

A. DEMANDANTE

A efectos de garantizar la máxima transparencia en este procedimiento, transcribo literalmente y de forma íntegra las alegaciones de la parte demandate:

"La compañía a la que represento es la mercantil irlandesa Google Ireland Holdings Limited, subsidiaria de la compañía estadounidense Google Inc., propietaria del más conocido buscador de internet: Google.

(1) Sobre Google.

Google Inc se constituye en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, aun cuando ya con anterioridad a ese año ambos cofundadores habían venido trabajando en el desarrollo de un motor de búsqueda en línea. La compañía comienza su actividad en el garaje subarrendado de un amigo de los cofundadores de Google en Septiembre de aquel año y pronto, la página www.google.com recibe 10.000 solicitudes de búsqueda al día. En diciembre de ese mismo año, la página de Google es nombrada por la revista PC Magazine como una de las 100 top páginas web y motores de búsqueda. Apenas tres meses después las solicitudes de búsqueda que recibía Google ascendían a medio millón al día.

En la actualidad la compañía cotiza en el NASDAQ, posee oficinas en más de 12 países, tiene cerca 3.000 empleados en todo el mundo, posee más del 57 % de la cuota de mercado a nivel internacional en el sector de los buscadores de Internet y ha sido listada por el prestigioso periódico The Wall Street Journal como la tercera compañía más reputada en Europa en el año 2005.

En tan sólo siete años de existencia, Google:

• Se ha convertido en el mayor motor de búsqueda en línea del mundo ya que permite efectuar búsquedas en más 8.000 millones de páginas web.

• Es el buscador que recibe más solicitudes de búsqueda de los internautas a nivel mundial: 100 millones de personas utilizan Google y efectúan 200 millones de búsquedas al día.

• Es una de las cinco páginas web más populares en el mundo.

• Es el primer motor de búsqueda en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canada, Australia, Argentina, Suiza, Suecia, Brasil, Italia, India, Méjico, Alemania, Dinamarca, Bélgica o España.

• Se encuentra accesible en más de 100 idiomas y a través de más de 120 dominios. Ante datos de tal envergadura como los que se acaban de reseñar, es difícil negar que hoy en día la marca “Google” es una de las más reconocidas por los usuarios de todo el mundo, y de ello son refrendo:

• El aparecer en la lista de las 100 Marcas más valiosas del mundo en 2007 elaborada por la prestigiosa compañía INTERBRAND. La marca Google aparece en el puesto 20 por encima de marcas como APPLE, IKEA, NOVARTIS, SIEMENS, LOREAL, GUCCI, PHILIPS, XEROX, EBAY, CHANEL, NESTLE, DANONE, ADIDAS, ROLEX, PORSCHE, AUDI, CARTIER, NISSAN, NIVEA… y es la marca más valorada de las compañías de Internet, encontrándose EBAY, YAHOO o AMAZON por detrás de ella.

• El haber ostentado el nº 1 en los rankings elaborados por brandchannel.com (www.brandchannel.com) en los años 2006, 2005, 2003 y 2002, el nº 2 en el año 2004 y el nº 4 en el año 2001.

• Ostentar el nº 3 en el ranking de las empresas con mejor reputación del 2005, publicado por The Wall Street Journal. • Como Documento nº 1, rankings publicados por brandchannel.com.

• Como Documento nº 2, el ranking publicado por The Wall Street Journal. Google Inc es titular de marcas en prácticamente todo el mundo: EE.UU, Méjico, Argentina, India, etc. En concreto, en el ámbito europeo, es titular de las marcas comunitarias número 1.104.306 "Google", concedida el 12 de marzo de 1999 y la número 4.316.642 "Google", concedida el 29 de marzo de 2005. Se acompaña copia simple como Documentos nº 4 y 5 de tales registros.

Mi representada es subsidiaria de Google Inc y, tal y como se acredita mediante declaración notarizada de Google Inc que se aporta como Documento nº 3, tiene legitimación suficiente para representar a su matriz Google Inc frente a los abusos o usos no consentidos que terceras personas hagan de sus marcas comunitarias “Google”.

(2) Google en España y en el resto de Europa.

El buscador Google, accesible a los usuarios españoles y del resto de Europa desde el principio de su funcionamiento a través de la página web "google.com" y desde septiembre de 2003 es accesible, además, en español a través de "google.es", es en ese mismo año, el nº 1 de buscadores de España y en Europa. Más de 4 millones de españoles al mes efectuaban ya entonces búsquedas a través de Google, quien contaba entre sus clientes con empresas como El Corte Inglés, eBay, Iberia o Telefónica. Respecto de Europa las cifras son aún mayores, lógicamente. Como se acredita mediante Documento nº 6, el buscador Google es el más utilizado en Europa. A título de ejemplo, a fecha de 10.12.2006 Google era el utilizado en Bélgica (85%); Francia (90%), etc.

Su nivel de difusión y utilización en España es tal que Google es utilizado por los Tribunales de Justicia (véase la jurisdicción española) para acceder a la información, llegándose a reconocer por la Audiencia Nacional (Sentencia de 26 de enero de 2005, Sala de lo Contencioso-Administrativo, JUR 2005/230624) como Google es, de entre los buscadores de Internet, “quizá el de uso más común en Internet”. La Audiencia Provincial de Navarra (Sentencia de 29 de diciembre de 2005, de lo Penal, JUR 2006/90836), donde se califica a Google como “el más usado y conocido buscador de internet”. E incluso hasta el Tribunal de Primera Instancia de las CC.EE., con sede en Luxemburgo, ha utilizado el buscador para justificar sus pronunciamientos judiciales (como ocurrió en el caso resuelto mediante sentencia de 24 de noviembre de 2005, TJCE 2005/348, pág. 8 de 11). Se acompañan las decisiones citadas como Documentos nº 7a 9.

(3) Conclusión.

Google es desde hace años el buscador más conocido y utilizado por los usuarios de todo el mundo (incluidos los usuarios españoles y europeos) y la marca "Google" es, por mor de lo anterior, una marca no ya notoria, sino renombrada a nivel comunitario e internacional.

A la vista de los datos expuestos, los cuales sólo se dejan indicados por limitaciones de espacio, es obvio el conocimiento que se tiene de Google en el sector de tecnologías de la información, y nos atreveríamos a decir que incluso también fuera de dicho ámbito dada la variedad de servicios que actualmente ofrece (buscadores de pisos, de fotografías, de libros, etc.), puesto que Google ya consta como uno de los buscadores en Internet más relevantes del mundo, si no el más importante.

Mi representada está en condiciones de defender derechos previos sobre el término "Google". Tal y como se evidencia en el Documento nº 3, Google Ireland Holdings Limited tiene capacidad suficiente para representar a su matriz Google Inc en la defensa de los usos no consentidos de sus marcas en Europa, y en particular en procedimientos ADR. Así, tal y como se demuestra mediante los Documentos nº 4 a 5, Google Inc. es propietaria de las marcas comunitarias 1.104.306 (denominativa) y 4.316.642 (denominativa), registradas para los servicios allí reseñados, tales como servicios informáticos, servicios de telecomunicaciones, distribución electrónica de información, entre otros muchos. Los efectos de esos registros se retrotraen a 1999.

Por el contrario, el dominio disputado fue registrado en fecha de 8 de agosto de 2006, según se acredita mediante Documento nº 10. Existe, evidentemente, una distancia de hasta 7 años en lo que a los registros enfrentados se refiere.

Por consiguiente, salvo Google Inc o mi defendida, ninguna persona física o jurídica no autorizada tiene derecho preferente a utilizar la palabra "Google".

Seguidamente, se aborda la cuestión jurídica del cumplimiento de los requisitos exigidos en el RAC a efectos de demostrar que el registro del dominio <googles.eu> fue efectuado con propósitos especulativos y sobre la mala fe. Se quiere señalar, en cualquier caso, que el idioma del procedimiento elegido es el castellano o español. El motivo de esta elección es que la parte demandada tiene la nacionalidad española y mi representada quiere facilitar su respuesta.

Argumentación relativa a los motivos por los que esta parte considera que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento es de carácter especulativo o abusivo.

De acuerdo con lo que exige las Normas de ADR (RAC), el Demandante ha de probar, en particular, la concurrencia de tres

hechos en relación con el nombre de dominio cuestionado, a saber: a) por qué dicho nombre es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro nombre o nombres con respecto a los cuales el Derecho comunitario o el Derecho nacional tiene reconocidos un derecho o derechos; b) por qué el nombre de dominio ha sido registrado por su titular sin derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de la controversia; o c) por qué el nombre de dominio debería considerarse como que ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

1. Identidad entre el nombre de dominio cuestionado y las marcas titularidad de Google, Inc. con la consecuencia de que se produce confusión entre aquel y éstas

En primer lugar, de acuerdo con el Reglamento, el primer requisito para entender que el registro de un nombre de dominio tiene un carácter especulativo o abusivo consiste en demostrar que existe identidad entre la parte denominativa de los derechos de marca de mi mandante y el nombre de dominio objeto de demanda.

En este sentido, la confusión entre esa parte denominativa (“Google”) y el nombre de dominio que es objeto de reclamación ("googles.eu") es absoluta y no necesita de mayores explicaciones. Según resulta de la simple lectura de ambos términos, y dejando al margen los sufijos indicativos del país al que pertenece el dominio, los dos son idénticos, convirtiendo en superflua cualquier consideración adicional sobre este particular.

Esta identidad patente, unida al hecho de que el demandado no guarda relación alguna con mi defendida o con Google Inc, y que tampoco se encuentra facultada para utilizar el signo "Google" en el mercado europeo, hacen concluir que el uso del dominio controvertido por el demandado lleva a confusión respecto del origen del mismo y la legitimidad en su uso.

Apoya nuestro criterio la opinión mantenida en la Decisión D2002-1027 o en la Decisión D2002-0645, ambas dictadas por Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, donde, a la hora de determinar cuándo existe identidad o similitud que induce a confusión, se señala que «tomando estrictamente la base más característica o distintiva de uno y de otros, y dejando al margen los sufijos de primer nivel, está fuera de toda duda la identidad absoluta entre el derecho marcario alegado por la demandante y los nombres de dominio cuestionados».

Y, en efecto, no puede caber duda alguna de que tomando, por un lado, los derechos marcarios sobre los que mi mandante ostenta representatividad y, por otro, el nombre de dominio objeto de controversia, se produce una intercambiabilidad y una indiferenciación que deben llevar a concluir a cualquier observador imparcial que existe identidad entre ambos y una posibilidad de confusión entre ambos signos distintivos en liza.

En este sentido, el hecho de que el nombre de dominio cuestionado sea "googles.eu", es decir, cuya parte denominativa es "googles", no debe afectar en nada a lo anteriormente expuesto, ya que la única diferencia gráfica entre las marcas "Google" y la parte denominativa reseñada reside en la “s” final, diferencia mínima y que, por tanto, no debe ser considerada relevante en modo alguno a efectos de acentuar la distinción entre los derechos marcarios que defiende mi representada y el nombre de dominio objeto de la presente disputa.

La posibilidad de confusión se acrecienta y demuestra aún más con solo echar al Documento nº 11, consistente en un «pantallazo» de la apariencia a 20.11.2007 de la página web correspondiente al dominio disputado. En ella se puede apreciar cómo el demandado ha imitado los colores que notoriamente la matriz de mi representada viene utilizando en su conocido buscador de la palabra "Google" y, además, se dedica indudablemente a la misma actividad de buscador de Internet, ya que ofrece una caja de opción denominada «Search» donde se puede incluir cualquier denominación o expresión sobre la que buscar información.

Asimismo, es de reseñar que, una vez introducida cualquier expresión según lo expuesto, el resultado lleva al mismo buscador Google que es propiedad de la matriz de mi representada, con lo que la posibilidad de confusión es evidente. El Experto puede hacer la comprobación por sí mismo.

Esta doctrina de la confusión ha sido acogida por las siguientes decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Don Deaube, R & D Enterprises, WIPO Case No. D2002-0847;

Wachovia Corporation v. Marcus Sims d/b/a Domains for Sale and d/b/a Key Option, WIPO Case No. D2002-0809; Parfumes Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022; Wachovia Corporation v. Organized Crime, Inc., WIPO Case No. D2002 0362, o Grundfos A/S v. Yilmaz Ozgur, WIPO Case No. D2002 0252, entre otras muchas.

Por último, el hecho de que el demandado haya incluido la advertencia siguiente en la página principal de "googles.eu" (véase Documento nº 11), a saber: «This website does not have affiliation or relation with Google Inc. (…)» es porque está asumiendo la posibilidad de confusión de un consumidor medio que acceda a aquella página web.

En este orden de cosas, resulta indudable que mediante el uso del nombre de dominio objeto de controversia un usuario o consumidor de los productos y servicios de Google que accediera a la página web "googles.eu" puede llegar a confundirse respecto de la vinculación entre el titular del dominio y mi defendida y su matriz, al estar vinculándose el uso del dominio cuestionado con el dominio "google.es" (al que se redirige la página "googles.eu" una vez se ha introducido en ella un término de búsqueda) dedicado a los servicios y productos propios de mi representada. Además, el concepto de «usuario» del que se ha de partir no ha de identificarse necesariamente con uno avanzado o cualificado, siendo jurisprudencia constante de los tribunales ordinarios la de que el consumidor afectado ha de ser uno de tipo medio.

2. Por qué el nombre de dominio cuestionado ha sido registrado por su titular sin derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio cuestionado

El titular de la marca notoria es protegido frente al titular formal, oportunista y meramente registral, porque posee un interés legítimo anterior y digno de mejor protección que éste último. Así sucede en el presente caso, tal y como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha venido entendiendo en casos análogos anteriores, a saber: Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (D2000-0235), Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (D2000-0210) y Daniel C. Marino Jr. v. Video Images Productions, et al. (D2000-0598), entre otros, en los que, sistemáticamente y sin excepción alguna, se protege al titular de la marca notoria.

Tal y como se ha demostrado anteriormente, Google Inc es propietaria de las marcas comunitarias "Google" citadas, lo que le otorga derechos de uso sobre dicha marca para España y para los países que conforman la Unión Europea, en relación con las clases relativas a la prestación de servicios de telecomunicaciones y de acceso a sitios web, facilitación de acceso a recopilaciones de información privadas, etc, tal y como consta en los Documentos nº 4 y 5. Siendo así, es obvio y lógico que ningún otro tercero, salvo quien este debidamente autorizado para ello como mi mandante (Documento nº 3) puede utilizar tal marca sin permiso previo de quien ostenta derechos o intereses legítimos sobre tal expresión. Lo anterior resulta aún más patente en relación con el uso del dominio cuestionado, ya que sólo el titular del mismo podrá utilizarlo con exclusión de cualquier otra persona. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI resume esta doctrina en los siguientes terminos, extractados del caso Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (D2000-0210):“The initial consideration of the Panel was whether Complainant had sufficiently alleged the existence of common law trademark rights in her Complaint. On page 5 of her Complaint, Complainant alleges that "The Respondent’s use of www.juliaroberts.com infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion as defined by Section 2(d) of the United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d)." From this allegation, the Panel understood that Complainant asserted common law trademark rights in her name. The Panel further decided that registration of her name as a registered trademark or service mark was not necessary and that the name "Julia Roberts" has sufficient secondary association with Complainant that common law trademark rights do exist under United States trademark law. A recent decision citing English law found that common law trademark rights exist in an author’s name. The Policy does not require that the Complainant should have rights in a registered trademark or service mark. It is sufficient that the Complainant should satisfy the Administrative Panel that she has rights in common law trademark or sufficient rights to ground an action for passing off. See Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, WIPO Case No. D2000-0235, May 22, 2000.

Por otra parte, es indiscutible que siendo mi representada la única habilitada para defender y representar a Google Inc respecto de los derechos marcarios sobre la palabra "Google" para España y la Unión Europea, por definición, el demandado ha de carecer de derecho alguno prevalente que pueda oponerle o, en su caso, probarlo. De hecho, vigente el sistema de registro marcario, estando registrado a favor de Google Inc, ninguna otra persona, salvo los autorizados, se encuentra facultada para utilizar las marcas en cuestión sin su permiso (cfr.apartados 2 y 3 del artículo 34 Ley española de Marcas

2001 y artículo 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, CE 40/94, de 20 de diciembre de 1993).

El interés del demandado no puede ser otro que tratar de especular con el mismo, como se pone de manifiesto por el hecho de que haya elegido como parte denominativa del dominio una que coincide exactamente con una marca notoria y renombrada que está registrada a nombre de mi representada, quien, además, la ha utilizado y la utiliza mundialmente, dándose la circunstancia de que la única diferencia gráfica entre la marca "Google" y el dominio cuestionado "googles.eu" reside en una “S”. Esta diferencia es insustancial y banal. Por tanto, es obvio que el Ordenamiento, ya sea el nacional o el comunitario, no puede amparar este tipo de conducta consistente en que, quien no es titular de una marca o esté autorizado para ello, registre el dominio sustancialmente coincidente con dicha marca registrada con la sola intención de impedir al legítimo titular de la misma su registro debido: ello debe conllevar la sanción jurídica de considerar que el actual titular del dominio “carece de interés legítimo en su uso o posesión”.

Además, de la investigación realizada previamente a la interposición de esta demanda, no se ha encontrado que el demandado haya sido conocido con anterioridad por el término "Google" u otro similar. Antes bien, es mi representada quien viene siendo conocida bajo ese vocablo.

El demandado, pues, ni ha sido autorizado por mi mandante ni por Google Inc para usar las marcas "Google", ni tampoco ostenta ningún interés legítimo en el uso de tales marcas, puesto que «legítimo» no puede ser asociar públicamente la marca "Google" con actividades coincidentes con las desarrolladas por mi representada, incidiendo de ese modo en un más que probable riesgo de confusión entre el público consumidor de estos servicios o actividades.

El único interés del demandado radica en el propio registro para su posterior venta y esto enlaza ya con el requisito relativo al registro y uso de mala fe del dominio.

3. Por qué el nombre de dominio cuestionado debe considerarse registrado o usado de mala fe

El demandado ha registrado y está usando el dominio «googles.eu» de mala fe. No otra puede ser la conclusión a la vista de lo que aparece en los Documentos nº 12 a 14, consistentes en diversos correos electrónicos intercambiados entre uno de los asesores legales de mi representada y el demandado, entre las fechas de 27.10.2006 y 14.12.2006, donde se pueden leer las siguientes significativas frases:

«(…) Aunque dicho proceso tiene un coste para el que presenta la solicitud de 1.990 euros (a fondo perdido). Aunque dicho proceso no tendría sentido, debido a que por ese importe, sí me merecería la pena el hecho de no disfrutar de mi dominio (…) y una compra del dominio sería mucho más rápida que un procedimiento de controversia (…)» (Documento nº 13).

«(…) cuando por esa cantidad (se refiere a 2.000 euros) le cedería yo el dominio instantáneamente (…) Yo no pierdo ningún dinero, ni aun perdiendo el arbitraje (…)» (Documento nº 14, correo del 14.12.2006), y en otro momento dice: «(…) o que intentaran llegar a un acuerdo económico (…)» (Documento nº 14, correo del 7.12.2006).

De lo anterior se deduce claramente que la finalidad del registro del dominio <googles.eu> no fue otra que la de, más tarde o más temprano, ofrecerlo en venta a Google Inc o mi representada a cambio de una cantidad que al menos equivaliese al coste que tiene el presente procedimiento RAC en lo que a los honorarios del Experto se refiere.

A eso se le tiene que llamar, sin ambages, adquisición con fines especulativos.

Ni el Ordenamiento nacional, ni el Ordenamiento Comunitario pueden amparar este tipo de conducta consistente en que, quien no es titular de una marca, registre como dominio uno que coincide sustancialmente con una marca renombrada o notoria con la sola intención de ofrecerlo posteriormente en venta.

Por otra parte, no hay que excluir la posibilidad de que al utilizar el dominio <googles.eu> el demandado pretenda intencionadamente trasladar usuarios de Internet a la página web correspondiente al dominio registrado y conseguir algún tipo de beneficio económico. El hecho de que la actividad desarrollada por mi representada y por el demandado sean

coincidentes (véase el Documento nº 11, en el que también se ofrecen servicios de búsqueda en Internet), y que se utilice la parte fundamental y más significativa y distintiva de la marca de mi representada no puede llevar a otra conclusión.

Al margen de lo anterior, aún es posible alegar nuevos argumentos que justifican la mala fe del demandado. En efecto, la marca "Google" es una marca renombrada y bien conocida tanto en el mercado español, como en el europeo (véanse Documentos nº 1, 2 y 6). El demandado ha registrado como dominio (.eu) uno que coincide con una marca absolutamente conocida en el mercado español y europeo, tal y como ha quedado acreditado.

Dada la extensión del negocio de mi representada, es imposible que el demandado pueda mantener, con un mínimo de coherencia, que la marca "Google" no le es conocida, ni puede achacarse a la casualidad el registro en cuestión al haber hecho coincidir casi plenamente y sin desviaciones fonéticas (salvo la insustancial de añadir una “s” al nombre "Google") el nombre de dominio cuestionado con las marcas de mi mandante.

Por último, al proceder al registro correspondiente hay que colegir con razón que el demandado sencillamente lo hizo con un ánimo de entorpecer la legítima actividad de la demandante y su desarrollo en el mercado de Internet especialmente el europeo, en el que la demandante probadamente tiene gran presencia cada día y planes de colaboración con otras entidades y socios (cfr. Decisión OMPI D2002-0011).

En definitiva, la actuación del demandado se ha encaminado a perjudicar a mi defendida. Debido al hecho de la existencia de los registros marcarios anteriormente mencionados bajo la titularidad de Google Inc. al amparo de la Ley 17/2001 y del Reglamento de Marca Comunitaria; a la amplia actividad mercantil y empresarial desarrollada por mi representada y su matriz; al carácter notorio y bien conocido por ende de sus derechos de marca y de su imagen corporativa en el ámbito geográfico, mercantil y jurídico en el que conviven demandante y demandado (es decir, el español y por ende el europeo); y también al hecho de que el demandado tiene la nacionalidad española, esto es, perteneciente a uno de los países de la Unión Europea, por lo que debe entenderse como inconcebible que el demandado no tuviese conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos marcarios y/o intereses legítimos del demandante sobre el vocablo "Google", y de hecho así se demuestra con la alusión que hace en la página web "googles.eu" a que la misma no guarda relación alguna con la actividad desarrollada por mi representada o Google Inc. (Documento nº 11).

Todo ello demuestra, incuestionablemente, que el dominio "google.eu" fue registrado y está siendo usado de mala fe.

Por último, debemos poner de manifiesto que nuestro proceder ha estado siempre amparado en Derecho y ha estado guiado por las exigencias de la buena fe. Avala esta aseveración el intento por mi mandante de resolver la controversia con anterioridad a la presentación de la demanda que precedió a esta. Efectivamente, en fecha de 27.10.2006 el asesor legal de la demandante mandó un correo electrónico al demandado para que se aviniera a llegar a un acuerdo pacífico que solventara el problema relativo a la titularidad del dominio cuestionado (Documento nº 12).

No hay duda de que el demandado lo recibió y contestó al mismo, solo que para ofrecer una cantidad de dinero a cambio de su transferencia, tal y como ha quedado expuesto en líneas anteriores.

En relación con el uso actual del dominio cuestionado, su titularidad por parte del demandado impide a mi mandante utilizar legítimamente las marcas (registradas y además notorias) a través de dicho nombre de dominio. Hubo mala fe en el momento del registro y también la hay actualmente, cuando, constándole aún más si cabe la reclamación extrajudicial formulada por mi representada, el demandado insiste en mantener su dominio y hacer caso omiso del requerimiento que esta parte le envió.

Con esta misma orientación engarzan las numerosas decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que convierten en doctrina consolidada la concepción de que es suficiente para concluir que existe mala fe en el uso del nombre de dominio, el no desarrollar una actividad bona fide a través de la web. Así se pronuncia en el caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (D2000-0003) u otros (D2000-0239, D2000-0464, D2000-1402, D2000-1805 o D2004-0419). Y no obstante el cambio en el contenido de la web, como señala la decisión D2000-1805, refiriéndose a la D2000-0239, «quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al

conocimiento que se tenía en el momento del registro, de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero».

Si tomamos como premisa lo extractado podemos defender que la adquisición del dominio "googles.eu" para su reventa a la demandante, según se ha expuesto, vicia su uso y lo convierte en uso de mala fe. La conclusión no puede ser otra que la demandada registró y actualmente está usando el dominio "googles.eu" de mala fe."

B. DEMANDADO

Por otro lado, transcribo igualmente de forma literal las alegaciones de la parte demanda:

"Estimados señores:

En primer lugar presentarme, soy Pablo García Bello, y lamentablemente me encuentro en la situación de tener que defenderme ante un infundado ADR por una palabra sobre la cual el demandante no tiene derecho alguno; de cualquier modo, iré por pasos como argumentación y defensa de mi posición.

Anterior a mi defensa, quería mostrar mi desacuerdo con éste proceso, en el que creo que se viola el principio de “non bis in idem”, por el cual una persona no debe ser juzgada dos veces por una misma causa, algo que se está haciendo hacia mi persona en ésta ocasión, con un mismo dominio y una misma demandante, por lo que ésta es la primera razón por la que pienso que dicho procedimiento debería ser suspendido.

A partir de aquí, expondré mi defensa basándola en 3 puntos de vital importancia, los cuales demostrarán mi buena fe, mi intención de uso, y lo más importante, la falta de derechos por parte de Google Inc sobre el dominio que se debate.

1. Defensa mi buena fe ante el uso del dominio,

Desde el primer momento del desarrollo de mi web, no he intentado ningún uso fraudulento ni problemático. Como prueba primera de ello, están los numerosos correos que escribí a Google.

El primero, con fecha 10 de Agosto de 2006, a las 16:42, tuvo como destinatario comments@google.com , con la información siguiente:

Hi. I´m a spanish webmaster, and i have Googles.eu domain

I want do a website, and I have made a small Web where help to search in the Googles of Europe.

I dont use images of Google Inc, screen captures .... so, all is legal , no?

I dont speak english very well, but I want that you see the website, and i like to have your permission. Thanks

Hola. Soy un webmaster español, soy el dueño de www.googles.eu ,

como no queria dejar el dominio en blanco, he hecho una pequeña página donde ofrezco de una manera sencilla buquedas en los googles de Europa.

No uso imagenes de google Inc, ni capturas de pantalla, ni nada similar, por lo que creo que es todo legal.

Me gustaria vieran la web y tener su confirmación de que cumplo todas las reglas y no hay ningun problema por su parte.

Gracias.

Queda plasmada por tanto en las líneas del mail, mi intención de una buena relación con la compañía, y evitar cualquier confusión o problemática que pudieran originar. Fueron varios correos y contactos de éste tipo los que hice con distintas entidades de Google, y no recibí absolutamente ninguna queja ni impedimento por su parte, lo cual demostraba la conformidad con el mismo.

El hecho de la similitud de la página, no es para nada lo que se debe valorar, ya que cumplo las condiciones de Google Inc (no uso sus imágenes, ni me apropio de resultados….), y la similitud se explicará en el punto 2.

De cualquier modo, si recibiera alguna queja por parte de Google Inc acerca del contenido de mi web, dicho contenido sería estudiado y reemplazado de ser necesario, pero es un tema que nada tiene que ver ni influir con el procedimiento de dominio en el que nos encontramos. En referencia a las numerosas veces que la parte demandante quiere reseñar mi mala fe por intención de venta, tengo que decir que es ROTUNDAMENTE FALSO. Dicha declaración da a entender que mi intención desde un principio era la venta, y como bien se podrá observar en los correos electrónicos COMPLETOS y sin manipulación alguna.

Como documento anexo1, adjunto el correo electrónico en el que me defendía de la acusación de Google, y donde demostraba mi derecho e interés en el dominio. En base a él, la acusación se centra en mis referencia al precio de un procedimiento ADR, aunque simplemente comentaba el hecho de que saldría más económico comprarme los derechos sobre el dominio (algo que ellos no tienen), que el procedimiento RAC en el que estamos a la fecha de hoy, porque aún cuando tengo un interés en el dominio y en la página, un capital económico puede ayudar y solventar el hecho de perder un buen dominio que tengo en mi poder, a pesar de que LA VENTA NUNCA HA SIDO MI FINALIDAD; igual que el resto de mis webs en desarrollo en perfecto funcionamiento, que aún sin estar en venta, ni haber sido producidas para ello, siempre se puede escuchar ofertas para estudiar si merece la pena, y más aun cuando mi imagen va a poder salir perjudicada.

Es por ello que yo en su día no les ofrecí la venta del dominio como reventa especulativa del mismo, si no que debido a su interés les ofrecí la compra del “proyecto web” que estaba forjándose y que a día de hoy lleva más de un año de funcionamiento, por lo que el comentario debe tenerse en cuenta dentro del contexto de los correos electrónicos donde la parte demandante tenía un interés real en el mismo, igual que podría haberlo ofrecido a cualquier otro interesado, siendo el mismo caso que pudiera seguir con cualquiera de mis otras webs. Es obvio que todos los proyectos pueden tener un precio, y la utilidad que yo estaba creando y la promoción de la misma apenas había comenzado, por lo que la venta del proyecto tendría un precio bajo.

Destacar también el hecho, de que yo mismo fui el primero que nombró éste procedimiento ADR y medio de solución de conflictos, y expuse la forma de contacto, lo cual demuestra en gran medida mi claridad, sinceridad y confianza en ésta entidad y su funcionamiento. De la misma manera, tal y comenté por teléfono (aunque ello no se pueda comprobar) mi interés es la utilidad web, al igual que otras tantas webs como por ejemplo www.traductor.es , y mi intención es la defensa y desarrollo del dominio. Comentar que la mala fe en éste caso, ha corrido por parte de la representación de la parte demandante, quién ha provocado el ataque que yo he recibido, sin el conocimiento total de representantes de Google Inc.

Como prueba de ello, adjunto uno de los correos recibidos por parte de Alejandra Canoua, en representación de Google Inc, desde la dirección alejandrac@google.com :

Estimado Pablo,

Le escribo en relación a la consulta sobre su dominio 'www.googles.eu'.

Me comentan en el departamento legal que no tienen constancia de haberle enviado ningún tipo de citación o documento legal. Sin embargo, antes de aventurarnos a darle una respuesta definitiva en este asunto, le pido que nos envíe una copia del documento que le han enviado y la persona o la entidad que se lo ha enviado.

Tan pronto como recibamos la información, ya sea a través de un correo electrónico o por fax al número IE +353 15433448 Call, tendremos más datos para poder realizar una más profunda investigación.

Por favor, si tiene alguna pregunta, no dude en volver a escribirme.

Atentamente,

Sandra
-Asistente legal-

Dicho correo, tiene fecha del 23 de Enero de 2007, fecha por tanto posterior al proceso RAC, y lo cual verifica que la organización e ideas no son claras por parte de Google Inc y sus representantes legales del bufete “Gomez Acebo & Pombo”.

Del mismo modo, me sentí engañado cuando el contacto por parte de la parte representada dice hacerse para llegar a un acuerdo por el dominio y de ese modo considero que engañarme, para simular una mala fe inexistente.

Ya que por otra parte, no se puede culpar a alguien de un acto al que se le está incitando, y obviamente, cuando se me habla de un acuerdo para el dominio, me están incitando a ello donde como es lógico no voy a regalar nada.

Como última prueba de este punto, queda dicho que aún a después del ADR anterior por la misma causa, mi postura ha seguido firme en el desarrollo y mantenimiento del dominio, y en ningún he puesto a la venta el mismo ni ofrecido de manera alguna, hecho lógico después de ganar un ADR si éste fin fuera el que buscaba.

2. Uso del dominio/web,

debe diferenciarse tres cuestiones, razón de uso, el diseño web y el dominio.

Respecto a la razón del uso y utilidad de la web, es visible con la primera visita, y es el ofrecer a los usuarios una herramienta de gran utilidad para sus búsquedas en Internet.

Dicha utilidad se basa en poder realizar búsquedas del tipo; páginas francesas en español sobre una determinada palabra en búsqueda. Google Inc, en sus versiones territoriales como www.google.es por ejemplo, solo ofrece la opción de marcar “páginas en español” o “páginas de España”, en www.google.fr se ofrece “páginas en francés” o “páginas en Francia”, y así en los diferentes países de Europa. Mi herramienta permite realizar las diversas combinaciones entre países e idioma posibles.

Queda por tanto con ello demostrado, que lo producido y ofrecido es UNA HERRAMIENTA ÚTIL, la cual ha tenido su trabajo y que no hace más que proveer de visitas a Google Inc.

De hecho, ofende la manera de mostrar una utilidad que FAVORECE el servicio por parte del buscador Google Inc, ya que le facilito unos visitantes, cada vez que mando uno de mis usuarios a una de su web. Y de cualquier modo, por si el hecho de un diseño diferente y una utilidad “exclusiva” fuera poco, tengo la buena voluntad de exponer: “This website does not have affiliation or relation with Google Inc. All the results are property of Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, the USA).” Incluso éste hecho es valorado por el demandante como un mal acto, que puede ser producido por la posible confusión de los visitantes.

Con toda seguridad, si no tuviera dicho mensaje, la queja habría sido el hecho de no avisar que no tengo relación con Google Inc, y por tenerlo, el demandante también se digna a revalorar dicho mensaje, el cual creo que es claro y muestra mi total buena fé y respeto hacia el buscador Google. Y acto por mi parte con el que hago imposible ninguna confusión por parte de

los usuarios visitantes, tal y como quiere intentar mostrar la parte demandante; ya que no se muestra en una página secundaria, si no al ser un mensaje de portada, es visto por el 100% de los visitantes.

En otros aspectos, el demandante hace referencia a un posible afán lucrativo por mi parte, el cual NO se produce en ningún momento, ya que como se observa en el sitio web, no tengo ningún medio de ganancia, ni directa ni indirectamente, lo cual demuestra una vez más que el interés de mi persona no es por el dinero, si no por la utilidad de la Internet y variantes, y una vez más la demandante se basa en unas especulaciones sobre mi interés ajenas totalmente a la realidad.

Respecto al diseño web, no existe ninguna similitud excepto el tipo de letra, pero considerando que el logo, fondo, formato… es diferente, no es cierto que exista similitud alguna. Aspecto éste de cualquier modo independiente del tema que en ésta disputa se trata.

Respecto a la elección del dominio, aunque existe un parecido con la palabra Google, dicha empresa ni siquiera usa ninguna web bajo el tld .EU por lo que no existe posible confusión entre ambos, ni muestran interés alguno en el desarrollo de una web bajo dicho TLD cuando no lo han realizado todavía. Por mi parte, la elección de dicho término, es por la simple razón de que al orientar una herramienta a favor del buscador, también orienté el nombre hacia algo similar, aunque siempre estudiando que no fuera una palabra de su propiedad, tal y como demostraré en el siguiente apartado.

3. Aclaración y prueba de que el buscador Google NO tiene privilegio sobre el término GOOGLES.

Una vez más, haciendo acto de sinceridad y transparencia hacia el proceso, como en todo lo que anteriormente he dicho y demostrado, es admitido por mi parte el conocimiento del buscador Google y la importancia que puede tener el mismo en la red. Aunque espero que dicha importancia y magnitud en comparación conmigo no afecte a la resolución de este conflicto.

No hay nada que objetar ante la palabra Google, y si hablaramos del dominio www.google.eu , la respuesta del árbitro obviamente debería a ser a favor del demandante, por todas las marcas y registros con este termino por el demandante. Lo que se puede comprobar, es que no disponen de NINGÚN derecho sobre el término GOOGLES, y como prueba está que no han facilitado ninguna documentación al respecto. Es por ello, que toda la demanda basada en los derechos sobre el término “Google”, no tiene una relación directa ni potestad sobre el término googleS, tal y como estudiaremos a continuación, por lo que ningún sentido tiene la demanda presentada.

Aunque la parte demandante, se hace eco de la similitud de las palabras, es totalmente injusto e ilegítimo que pida unos derechos sobre un término que pertenecen a un tercero; STELOR PRODUCTIONS INC.

Dicha propiedad/titularidad puede constatarse desde la oficina de marcas y patentes de USA online:

http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=tm&sno=75150767 (Anexo 2)

Se comprueba por tanto que GOOGLES es una marca, sobre la que el buscador Google Inc. no tiene NINGÚN derecho, por lo que es absurdo que puedan pedir dicho derecho sobre ella. Si bien es cierto, que en este caso el demandado, es decir, yo mismo, tampoco tengo los derechos otorgados por STELOR PRODUCTIONS para dicho término, no sería justo el cancelamiento de mi titularidad a favor de alguien sin derechos sobre la palabra. Ésta diferencia que la representación de la demandante llama “insustancial y banal”, es la que hace diferenciar unas marcas de otras, la causante de que no tengan los dominios con dicho término, o que en su día permitió a Google Inc, no perder una demanda interpuesta contra ellos.

Del mismo modo, se demuestran demás registros sobre el término, en primer lugar y de nuevo a favor de STELOR PRODUCTIONS:

http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=75150767 (Anexo 3)

y

http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&entry=75547007 (Anexo 4)

O en segundo lugar, la patente de un tipo de gafas a favor del japonés Toru Tsubooka :

http://www1.uspto.gov/web/patents/patog/week29-old/OG/html/1308-3/USD0525277-20060718.html (Anexo 5)

Éste ultimo caso, es de especial interés, debido a que se muestra la palabra GOOGLES como una palabra genérica, como denominación para un tipo de gafas. Este hecho también puede ser comprobado por el experto, haciendo la respectiva búsqueda de “googles” en el apartado de imágenes del propio buscador Google Inc, donde verá como los resultados apenas son referidos a dicho buscador, y si a un estilo de gafas genérico. Este término, el cual es el que se valora en mi dominio, se ha forjado como genérico a partir del término goggles, donde podemos encontrar casos similares al de mi desarrollo (http://www.isoma.net/games/goggles.html) donde se usa dicho nombre genérico para usos relaciones con el buscador, sin que ello produzca engaño en los usuarios.

Dichos documentos oficiales demuestran el NULO DERECHO que Google Inc dispone sobre la palabra GOOGLES. En caso de que éste procedimiento RAC hubiera sido iniciado por una de los dos titulares anteriores (Stelor Productions o Toru Tsubooka), el demandante si tendría derechos y legitimidad sobre el término que debatimos, pero obviamente éste no es el caso, por lo que la sentencia imagino que es clara, ya que sería totalmente ilegitimo el ofrecer un beneficio sobre un término a quien no tiene propiedad alguna sobre él.

Aún cuando las anteriores pruebas puedan parecer insatisfactorias, algo que imagino no ha sucedido, me congratula poder exponer el procedimiento de cancelación que data del 07/06/2004, el cual inició GOOGLES contra GOOGLE, por la similitud de la marca y debido a que ambas trabajaban en campos similares en Internet. El procedimiento, con número de registro 92043496, puede estudiarse a través de la siguiente dirección:

http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92043496&pty=CAN (Anexo 6)

En ésta ocasión, el buscador Google Inc era el demandado, debido a que la existencia de GOOGLES es anterior a la de GOOGLE, y la sentencia del caso fue a su favor, aun cuando la creación de Google Inc. fue posterior a Googles, por lo que demuestran obviamente la diferenciación que hay entre Google y Googles, y que ambos términos aún siendo parecidos, son fácilmente diferenciables. Por tanto y agravio comparativo, ahora que la situación es exactamente la misma, en puestos contrarios, no habría razón alguna para que la justicia cambiara su opinión siempre a favor del buscador Google Inc, ya sea éste demandado o demandante, ya que se ha demostrado y valorado que dichos términos son totalmente independientes.

Prueba de ello también es el hecho de que dominios como www.googles.com www.googles.net www.googles.info www.googles.org www.googles.ws www.googles.us www.googles.biz o ya en mi propio pais www.googles.es (incluso haciendo uso del mismo con fines comerciales como referido de un sitema de pago) o en nuevas extensiones como www.googles.mobi o www.googles.tv NINGUNO son propiedad del buscador, siendo y haciendo uso de los mismos sus respectivos dueños. Creo fielmente por tanto, que siendo Googles una marca registrada (aunque también usada como genérica), si hubiera privilegios sobre la misma y sus dominios, éstos deberían ser reservados exclusivamente para los titulares de la marca o término cuando éstos lo pidieran, pero jamás para otras empresas o personas (en este caso el buscador Google Inc) que intentan acceder a ellas.

Habiendo mostrado por tanto la razón y uso de mi web, así como el nulo derecho del demandante sobre el término que contiene mi nombre de dominio, estimo que el proceso de cancelación deberá ser cerrado manteniendo mi titularidad sobre el dominio en cuestión Googles.eu , manteniendo así coherencia y legalidad con el registro oficial de marcas y patentes y anteriores sentencias.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el demandante debería presentar:

A. los motivos por los que se considera que el nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el

(los) que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos por la ley nacional y/o Comunitaria (tal y como se especifica y describe de conformidad con el Párrafo B 1 (b) (9)); Y ha quedado demostrado que no tienen derecho alguno sobre dicho término.

B. los motivos por los que se considera que el nombre de dominio ha sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda;

Y se ha demostrado el interés en el uso de dicho término como utilidad a los visitantes, la cual lleva ofreciéndose desde hace más de un año de modo gratuito.

C. los motivos por los que debería considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe. Y en donde en base a mis primeras comunicaciones con Google Inc para informar del uso del mismo, así como el desarrollo sin ánimo comercial en el uso del mismo sin fin especulativo demuestran que tampoco se cumple dicha condición, creo que se ha mostrado la buena fe en el mismo.

Sin más, pidiendo disculpas por la falta de tecnicismos debido a la falta de experiencia y tener que autodefenderme, reciban un cordial saludo."

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Antes de resolver sobre la presente controversia, y teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas partes y de conformidad con el Reglamento del Procedimiento, considero conveniente hacer las siguientes consideraciones:

1) VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE "NON BIS IN IDEM" ALEGADA POR LA PARTE DEMANDADA:

Conviene aclarar que siendo éste el organismo competente para resolver los procedimientos ADR incoados en relación con nombres de dominio .eu, y de acuerdo al Reglamento de la Comisión (CE) no. 874/2004 de 28 de abril de 2004, que establece las normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu" y los principios en materia de registro, éstos procedimientos ADR se rigen por el Reglamento de RAC y por el Reglamento Adicional de RAC, debiendo realizarse la interpretación y aplicación del mismo conforme con el marco jurídico de la UE.

Consecuentemente, hay que apuntar que al contrario de lo expresado por la parte demandada al inicio de sus alegaciones, no se está incurriendo en la violación del principio de "non bis in idem" puesto que no se ha entrado a examinar el fondo del asunto ni la persona demandada ha sido juzgada por esta causa, al contrario de lo que ella misma expresa.

La demanda anteriomente presentada fue rechazada de forma automática por falta de presentación de las suficientes pruebas documentales y de algunos errores formales, motivo por el que el Experto ni siquiera entró a valorar la concurrencia de las diferentes circunstancias ni entró en el fondo del asunto, aclarando el mismo que la demanda quedaba rechazada "sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva demanda en la que las carencias señaladas sean subsanadas".

Por tanto, resulta de plano excesiva e imprecisa la afirmación de la parte demandada al atribuirse el calificativo de "persona juzgada" cuando precisamente ningún experto ni grupo de expertos ha entrado aún a considerar los aspectos de fondo de este asunto.

Cabe apuntar, por tanto, que a efectos del cumplimiento del Reglamento, en concreto del apartado B, 1, (13), ambas partes y la que suscribe como Experto, hemos manifestado tener conocimiento del procedimiento anteriormente llevado a cabo.

Hecha esta aclaración, entro a valorar el fondo del asunto:

2) CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA PRESUNTA MALA FE DEL DEMANDADO Y A LOS DERECHOS DE USO DEL

NOMBRE DE DOMINIO "GOOGLES.EU":

A este respecto hemos de atender a lo previsto en el apartado 11 (f) del Reglamento, cuyo contenido se transcribe a continuación:

"A los efectos del Párrafo B11(d)(1)(iii), la concurrencia a criterio del Grupo de Expertos de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea limitativa, constituirá prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe:

(1) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo o de transferir de cualquier otra forma el nombre de dominio al titular de un nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria o a un organismo público; o

(2) el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria, o por un organismo público, utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando:

pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del Demandado,

o bien
no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años desde la fecha del registro,

o bien
existan circunstancias donde, al momento de iniciarse un Procedimiento de RAC, el Demandado haya declarado su intención de hacer uso del nombre de dominio respecto del cual se haya reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria, o corresponda al nombre de un organismo público de manera relevante, pero no haya llevado a efecto dicha intención en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del Procedimiento de RAC;

(3) el nombre de dominio fue registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor, o

(4) el nombre de dominio fue utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con el fin de obtener beneficios comerciales a una página del Demandado en Internet o a otra localización on-line creando una posibilidad de confusión con un nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria, o es un nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en
la página en Internet o la localización del Demandado;

o

(5) el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el Demandado y dicho nombre".

a) Teniendo en cuenta estas circunstancias, y repasados detenidamente los contenidos tanto de la demanda como los de su contestación, parece notorio e inneglable que existía por parte de la demandada una intención o disposición de vender, arrendar o transferir el nombre de dominio a la empresa titular del nombre de GOOGLE, un nombre respecto del cual no existen dudas que hay un reconocido derecho a favor de su propietario tanto por la legislación nacional, internacional y comunitaria.

b) Examinados los documentos anexos a la contestación a la demanda, así como las argumentaciones de ambas partes, resultaría muy atrevido negar lo evidente. Siendo que la actividad desarrollada por la demandante y por el demandado coinciden (tal y como ha quedado demostrado en el Documento Nº 11 de la demanda), y utilizándose la parte fundamental y más significativa y distintiva de la marca de la demandante, dados los antecedentes es lógico y aceptable pensar que al utilizar el dominio "googles.eu" el demandado pretendía intencionadamente trasladar usuarios de Internet a la página web correspondiente al dominio registrado y conseguir algún tipo de beneficio económico.

Esto se sostiene además por el hecho también apuntado por la demandante de que accediendo al dominio "googles.eu" los mismos links disponibles derivan al usuario a la página del conocido buscador "google".

c) Fuera de la exhaustiva descripción que la parte demandante ha llevado a cabo en su escrito de demanda, la notoriedad del nombre "GOOGLE" a nivel mundial es indiscutible. El mismo demandado lo reconoce en su escrito: "una vez más, haciendo acto de sinceridad y transparencia hacia el proceso..., es admitido por mi parte el conocimiento del buscador GOOGLE y la importancia que puede tener el mismo en la red".

He de discrepar, por tanto, de la opinión del demandado, de que a pesar del parecido del término "GOOGLES" con la palabra "GOOGLE" no exista posible confusión entre ambos.

Precisamente a raíz de esa notoriedad de GOOGLE, de su gran parecido con el término "googles", y siendo idéntica la actividad que tanto demandante y demandado desarrollan, la tenencia y uso del nombre de dominio "GOOGLES" por parte de la demandada traería como consecuencia una gran confusión entre los millones de usuarios que a diario hacen uso de los servicios de dicho buscador de internet.

d) Al contrario que lo sucedido en el procedimiento 04113 ya mencionado, la parte demandante ha aclarado suficientemente la relación que existe entre GOOGLE IRELAND HOLDINGS LTD. y GOOGLE INC.

e) Asímismo, y aportados los documentos identificados con los números 4 y 5 en el escrito de demanda y referentes a la titularidad a favor de GOOGLE Inc. de las marcas comunitarias 1.104.306 (denominativa) y 4.316.642 (denominativa), registradas a su favor con efectos desde 1999, es evidente que tanto dicha empresa como la demandante tienen un derecho preferente al de la demandada a utilizar la palabra "GOOGLES", siendo además que la demandada procedió a registrar dicho nombre de dominio bastante años más tarde.

Derivativamente, correspondería a resolver en un procedimiento distinto un eventual litigio entre el titular de la marca GOOGLE y un eventual titular de la marca GOOGLES para hacer valer sus derechos sobre el nombre de dominio "googles.eu". A este Experto no le consta a día de hoy que haya en curso un pleito de tal índole.

La parte demandada centra gran parte de su argumentación en demostrar que los derechos de la palabra "GOOGLES" recaen realmente sobre otro tercero, y no sobre la demandante.

Honestamente, y como se acaba de apuntar, hay que reconocer que lo que aquí es objeto de disputa NO es si existen otros terceros que podrían disputarse los derechos que pesan sobre el término "googles" ó "google". De existir dichos sujetos, como así intenta reconocer y demostrar el demandado, les correspondería a ellos emprender las acciones que cosideraren pertinentes para hacer valer sus derechos.

El objeto de disputa del presente procedimiento es exclusivamente determinar sobre quién de los presentes litigantes recaen los derechos para el uso del nombre de domino "googles.eu".

Sobre la parte demandante pesaba la responsabilidad de demostrar no sólo argumental sino sobre todo documentalmente la tenencia de los derechos que le amparan para el uso del nombre de dominio "Googles". Estima el Experto que así lo ha

hecho basándose entre otras cosas en el renombre y notoriedad de sus marcas registradas y bien conocidas tanto en el mercado nacional como internacional (confer. Documentos nº 1, 2 y 6 de la demanda), en la similitud de sus marcas con el nombre objeto de litigio y con la actividad que desarrolla, en la tenencia de distintos nombres de dominio, en la demostración de la tenencia de drechos previos sobre el término "google", etc.

Contrariamente, en ningún momento ha demostrado el demandado poseer ningún derecho que le otorgue la preferencia en el uso del nombre de dominio.

Estoy de acuerdo con el demandado de que si atendemos a la normativa relativa a los derechos marcarios, descubriremos que sí es cierto que hay ciertos aspectos que pueden resultar litigiosos en referencia a las marcas GOOGLE y GOOGLES. Pero precisamente una de las condiciones del derecho marcario que otorga derechos sobre una marca registrada es precisamente su notoriedad y el evidente parecido con otros términos. Esto puede ser, por tanto, objeto de controversia, pero sería a resolver en otro procedimiento.

Lo que aquí estamos poniendo en balanza son los derechos que pesan entre la parte demandante y la demandada.

f) En resumen, y por todo lo anterior, en cuanto a la argumentación relativa a los motivos por los que la parte demandada considera que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento es de carácter especulativo o abusivo, considera el Experto que la parte demandante sí se ha ceñido a lo exigido por las Normas de ADR (RAC), esto es:

Han resultado exhaustivamente probados los motivos en relación con el nombre de dominio cuestionado de: a) por qué dicho nombre es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro nombre o nombres con respecto a los cuales el Derecho comunitario o el Derecho nacional tiene reconocidos un derecho o derechos; b) por qué el nombre de dominio ha sido registrado por su titular sin derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de la controversia; o c) por qué el nombre de dominio debería considerarse como que ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b), (c) y (d) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio GOOGLES sea transferido al Demandante.

A tales efectos, y de conformidad con el Párrafo B12 (d) y B14 del reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Registro ejecute la decisión en un plazo de treinta (30) días siguientes a la
notificación de la decisión a las Partes, a no ser que el Demandado inicie procedimientos judiciales en
una Jurisdicción Mutua.

PANELISTS

Name	**Berta Ramos Palenzuela**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2008-04-18

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

The Panel considers that:

1) Although a prior ADR proceeding was carried out (case nº 04113) between the Parties on the domain name "GOOGLES" there has not been a violation of the principle "non bis in idem" -as alleged by the Respondent - since he has neither been judged nor any Panellists have ever made any considerations regarding the heart of the matter.

The Complaint that was filed in the above referred ADR proceeding was rejected on the basis of a lack of documentation and of some formal errors. The Panel clarified that another ADR Proceeding could be started as long as the Coplainant meets all

the requirements that are established in the applicable Regulations.

Therefore, the Respondent has never been judged as he himself affirms.

2) SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ALLEGED BAD FAITH OF THE RESPONDENT AND THE RIGHTS TO USE THE DOMAIN NAME "GOOGLES.EU"

With regard to the alleged bad faith of the Respondent we must attend to what is established in article 11 (f) of the Regulations:

"For purposes of Paragraph B11(d)(1)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, may be evidence of the registration or use of a domain name in bad faith:

(1) circumstances indicating that the domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the holder of a name, in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law, or to a public body; or

(2) the domain name has been registered in order to prevent the holder of such a name in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law, or a public, from reflecting this name in a corresponding domain name, provided that:

(i) the Respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

(ii) the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration; or

iii) there are circumstances where, at the time the ADR Proceeding was initiated, the Respondent has declared its intention to use the domain name, in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law or which corresponds to the name of a public body, in a relevant way but failed to do so within six months of the day on which the ADR Proceeding was initiated;

(3) the domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of a competitor; or

(4) the domain name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain to the Respondent’s website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with a name on which a right is recognized or established, by national and/or Community law, or it is a name of a public body, such likelihood arising as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website or location or of a product or service on the website or location of the Respondent; or

(5) the domain name is a personal name for which no demonstrable link exists between the Respondent and the domain name registered."

After examining the arguments and documents provided by the Parties it is evident that there was the intention, on the part of the Respondent, to register the disputed domain name for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the company holder of the name "GOOGLE".

Given the similar activity developed both by the Complainant and the Respondent and the fact that the fundamental and most significant and distinctive part of the Complainant's trademark GOOGLE is used by the Respondent, it is logic and acceptable to think that when using the domain name "googles.eu" the Respondent intended to transfer some internet users from Google to his registered domain name and thus have some economic benefits. This idea is reinforced by the fact that when accessing to the internet site "googles'eu", some links are available to users redirecting them to the searcher "google".

Besides the fact of being "GOOGLE" a well-known name and trademark as evidenced by the Complainant, the Panel does not agree with the Respondent‘s argument that the terms GOOGLE and GOOGLES are not similar. On the contrary, the Panel considers that confusion can arise between both terms. Designating the Respondent as the titleholder of the domain name "googles.eu" could cause big confusion among millions of users who periodically make use of the internet search tools.

The Complainant -contrarily to what happened in the prior ADR Proceeding nº 04113- has properly explained the relationship between GOOGLE IRELAND HOLDINGS LTD, and GOOGLE INC. (which is the titleholder of the trademarks below referred that are implied in this proceeding).

It is evident - as derived from documents nº 4 and 5 attached to the Complaint - that GOOGLE has the prior right (due to being it the titleholder of the EU trademaks 1.104.306 and 4.316.642, registered in its favour back in 1999) to use the domain name GOOGLES.

The Respondent in fact registered the domain name in question some years later...

The Respondent centers his arguments in trying to demonstrate that the rights deriving from the term "GOOGLES" are not attributable to the Complainant but to a third party.

But he never provides any evidence that he himself has a prior right to use the domain name.

In fact, an eventual dispute between a third party and the Complainant is possible but another proceeding would be needed to those effects.

The purpose of this ADR proceeding is to determine which of the two parties has a prior right to use the domain name in question. To this regard, the Complainant has sufficiently evidenced that it has a prior right; the Respondent on the contrary has not at all provided any documentation proving it has any prior rights that allow him to use the domain name.

Consequently, the Respondent has duly met the conditions established by the Regulations so as to prove that the registration that was carried out by the Respondent was abusive or made for speculative reasons.