

En Madrid, a 30 de mayo de 2017, José Manuel Otero Lastres, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L. frente a la sociedad SHOUT MARKETING, S.L., en relación con el nombre de dominio **oceanclubmarbella.es**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- En fecha 17 de marzo de 2017, la entidad mercantil MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L., formuló demanda frente a la sociedad SHOUT MARKETING, S.L., titular del nombre de dominio **oceanclubmarbella.es**.

2.- En la demanda formulada, MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L. alega y acredita ser titular de los siguientes registros marcarios en España, los cuales se encuentran concedidos y en vigor para identificar servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional: (1º) Marca mixta nacional nº. 2.598.383 "OCEAN CLUB MARBELLA" para "Servicios de club deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 25 de Mayo de 2004; (2º) Marca mixta nacional nº. 2.872.031 "OCEAN CLUB MARBELLA" para "Servicios de club deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 16 de abril de 2009; (3º) Marca mixta nacional nº. 3.004.402 "OCEAN CLUB" para "Servicios deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 3 de noviembre de 2011; marcas con las que distingue un establecimiento, concretamente un club de playa (*beach club*), ubicado en Puerto Banús, Marbella, que promociona en la página web alojada en el nombre de dominio **oceanclub.es**.

Sostiene que la demandada, SHOUT MARKETING, S.L. es titular del nombre de dominio **oceanclubmarbella.es**, que considera que tiene carácter abusivo o especulativo, ya que (i) es idéntico o cuasi idéntico a sus marcas registradas hasta el punto de crear confusión, (ii) la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda y (iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe, pues que, en su opinión, está aprovechando la notoriedad de sus marcas, intentado atraer usuarios a su página web, en la que además de promocionar el establecimiento de la demandante, se promocionan otros que son competencia directa del mismo, con lo que el público podrá llegar pensar que todos estos establecimientos y sus titulares tienen conexión, facilitando que éstos establecimientos de la competencia se beneficien indirectamente de sus marcas. Considera, además, que la demandada ha registrado el nombre de dominio **oceanclubmarbella.es** con el fin de impedir que la demandante pueda utilizarlo, y que está atrayendo a usuarios a su página web con un posible ánimo de lucro.

3.- Sobre la base de lo anterior, MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L. solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio **oceanclubmarbella.es** le sea transferido, o, subsidiariamente, sea cancelado.

4.- La demandada, SHOUT MARKETING, S.L., presentó escrito de contestación a la demanda de fecha 3 de mayo de 2017, alegando que en el citado nombre de dominio se aloja un blog informativo, por lo que no se genera competencia alguna; que a su juicio no se genera confusión porque en los buscadores siempre sale como resultado de la búsqueda la página web del demandante; que en el caso de procederse a la transferencia del dominio a la demandante o de cancelarse el mismo se le estaría privando de la premisa de que “quien primero llega, se queda el dominio”, y se le generaría un perjuicio económico; que el dominio no tiene carácter especulativo o abusivo, ya que en el blog únicamente se pone en conocimiento del usuario los distintos lugares y

establecimientos de ocio de los que puede disfrutar en Marbella, con menciones positivas; reconociendo la merecida y conocida fama del club de playa de la demandante.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I.- De conformidad con lo que señala el artículo 19 de las Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") administrado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), el Experto debe resolver el conflicto en una sola resolución que deberá ser congruente con lo sometido por las partes, y respetar, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es".

Pues bien, de conformidad con la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), el sistema de resolución extrajudicial de conflictos "deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior".

Como derechos previos se citan los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; así como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Además, se señala que “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.”

En desarrollo de esta normativa, el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)", establecido por la Instrucción dictada en fecha 7 de noviembre de 2005 por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es, define en su artículo 2 los requisitos para que pueda considerarse el registro de un nombre de dominio como abusivo o especulativo. Estos requisitos son los siguientes:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo.
2. Que el titular del dominio lo haya registrado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

II.- Por lo que se refiere al requisito de que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer algún derecho previo, hay que destacar que la demandante, MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L., ha acreditado ser titular de los siguientes registros marcarios en España, los cuales se encuentran concedidos y en vigor para identificar servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional: (1º) Marca mixta nacional nº. 2.598.383 "OCEAN CLUB MARBELLA" para "Servicios de club deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 25 de Mayo de 2004; (2º) Marca mixta

nacional nº. 2.872.031 "OCEAN CLUB MARBELLA" para "Servicios de club deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 16 de abril de 2009; (3º) Marca mixta nacional nº. 3.004.402 "OCEAN CLUB" para "Servicios deportivos y de entretenimiento" dentro de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 3 de noviembre de 2011. Estas marcas son, las dos primeras, idénticas al nombre de dominio objeto de controversia, y la tercera, prácticamente idéntica al mismo, por lo que es claro que se puede crear confusión entre los mismos.

Cabe concluir, pues, que concurre el primero de los requisitos para que pueda considerarse el registro del dominio de la sociedad demandada como abusivo o especulativo, ya que el nombre de dominio es idéntico a los derechos previos de la demandante.

III.- En cuanto al segundo requisito, la demandante sostiene que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado. Como se ha señalado en el apartado de Antecedentes de Hecho, la sociedad demandada alega tener interés legítimo sobre la base de considerar que en el nombre de dominio se aloja un blog informativo, por lo que no se genera competencia alguna; que a su juicio no se genera confusión porque en los buscadores siempre sale como resultado de la búsqueda la página web del demandante; que en el caso de procederse a la transferencia del dominio a la demandante o de cancelarse el mismo se le estaría privando de la premisa de que "quien primero llega, se queda el dominio", y se le generaría un perjuicio económico; y que el dominio no tiene carácter especulativo o abusivo, ya que en el blog únicamente se pone en conocimiento del usuario los distintos lugares y establecimientos de ocio de los que puede disfrutar en Marbella, con menciones positivas.

Considero que la demandada no ha acreditado ostentar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado. Los argumentos que exponen

para sostener dicho interés legítimo no resultan aceptables, ya que no resulta necesario utilizar el nombre de dominio **oceanclubmarbella.es** para alojar un blog informativo en el que además de informar sobre el club de playa de la demandante, sobre el que ella misma puede informar en su propia página web, se informen de otras formas de entretenimiento alternativas. Además, de los propios documentos aportados por la demandada resulta que al introducir en los buscadores la marca de la demandante figura en alguno de ellos la página web de la demandada entre los resultados que se muestran en la primera página, por lo que sí que puede generarse confusión. Y que la premisa de que “quien primero llega, se queda el dominio” no es absoluta y tiene como uno de sus límites, precisamente, el respeto a los derechos previos entre los que se incluyen las marcas registradas.

En consecuencia, este Experto considera que en el caso concreto concurre también el requisito de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio objeto de la resolución, para poder considerar el registro del nombre de dominio como abusivo o especulativo.

IV.- Por lo que se refiere al requisito de que el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe, hay que tener en cuenta que el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), considera como prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe el que el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web, o haya realizado actos similares en perjuicio del demandante.

En relación con esta cuestión, la propia demandada reconoce en su escrito de contestación a la demanda que conocía en el momento de registrar el nombre de dominio las marcas registradas y la notoriedad del club de playa de la demandante, llegando a afirmar le sorprendió encontrarse en 2016 el dominio libre y disponible de ser adquirido. A ello hay que añadir que en el blog alojado en el nombre de dominio se promocionan actividades o formas de entretenimiento que pueden hacer competencia al club de playa de la demandante, generando confusión sobre si son servicios que se ofrecen también por la propia demandante, de forma que la demandada se aprovecha el prestigio y la notoriedad del club de playa de la demandante para atraer a usuarios a otras actividades de entretenimiento creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante. Por ello, cabe concluir que el demandado ha registrado el nombre de dominio con mala fe.

En atención a todo lo que hasta ahora se ha expuesto,

RESUELVO:

Estimar la demanda formulada por la entidad mercantil MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L. frente a la sociedad SHOUT MARKETING, S.L. en relación con el nombre de dominio **oceanclubmarbella.es**, y ordenar la transmisión del citado nombre de dominio a MARBELLA ATLANTIC OCEAN CLUB, S.L.

Fdo. José Manuel Otero Lastres