

DECISIÓN DEL EXPERTO

Hearst Magazines, Inc. v. Motorpress Rodale S.L.
Caso No. DES2019-0028

1. Las Partes

La Demandante es Hearst Magazines, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Abril Abogados S.L.P., España.

La Demandada es Motorpress Rodale S.L. (actualmente Motorpress Hearst, S.L.)¹, España, representada por Miguel Ángel Rodríguez Andrés, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de agosto de 2019. El 26 de agosto de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de septiembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de septiembre de 2019 y se extendió al 27 de septiembre de 2019 a solicitud de la Demandada. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de septiembre de 2019.

¹ La Demanda fue presentada contra Motorpress Rodale, S.L., entidad que figura como registrante del nombre de dominio en disputa. Si bien el Escrito de Contestación fue presentado por Motorpress Hearst, S.L., en el mismo se indicó que Motorpress Rodale, S.L. modificó su razón social adaptando su denominación actual de Motorpress Hearst, S.L.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 2 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 8 de octubre de 2019, el Experto emitió una orden de procedimiento requiriendo a la Demandante para que aportara el anexo 4 de la Demanda, dado que se había aportado un anexo 4 relativo a un nombre de dominio que no es objeto del presente procedimiento. El anexo correcto fue aportado por la Demandante el 9 de octubre de 2019.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa de nacionalidad estadounidense, que opera a nivel internacional en el sector editorial, con más de 25 publicaciones en Estados Unidos y más de 300 a nivel internacional, entre las que se encuentran revistas como ELLE, COSMOPOLITAN, HARSPER'S BAZAAR o ESQUIRE. En España, la Demandante opera a través de su filial Hearst España, S.L., que es responsable, entre otras, de publicaciones de amplia difusión a nivel nacional como FOTOGRAMAS o DIEZ MINUTOS, con 18 millones de ejemplares al año, además de producir contenidos para terceros, organizar eventos e impartir diversos cursos.

La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus publicaciones bajo diversas marcas, entre las que se encuentran CAR & DRIVER, CASA DIEZ, COCINA DIEZ, COSMOPOLITAN, CRECER FELIZ, DEVIAJES, ELLE, ELLE DECORATION, ELLE GOURMET, EMPRENDEDORES, HARPER'S BAZAAR, MEN'S HEALTH, MICASA, NUEVO ESTILO, ¡QUÉ ME DICES!, QUO, RUNNER'S WORLD, WOMEN'S HEALTH y FIT NIGHT OUT. En concreto, respecto a la marca FIT NIGHT OUT, son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:

Marca Española No. M3501492 WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT, figurativa, solicitada el 11 de marzo de 2014 y registrada el 1 de julio de 2014, para servicios de la clase 41, que renuncia mediante un *disclaimer* a exclusividad sobre la leyenda "women's health";

Marca de la Unión Europea No. 014604987 FIT NIGHT OUT, denominativa, solicitada el 28 de septiembre de 2015 y registrada el 14 de marzo de 2016, para productos de la clase 25 y servicios de la clase 41.

Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio, que albergan páginas web a través de las cuales difunde sus publicaciones, actividades y eventos relativos a su marca FIT NIGHT OUT, como como <womenshealthmag.com>, registrado el 21 de abril de 2004, que incluye una sección en idioma castellano relativa a sus actividades y eventos en España.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 26 de febrero de 2014. Desde su registro, albergaba el sitio web relativo a la difusión de las actividades y eventos en España de las marcas WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT y FIT NIGHT OUT, conteniendo, en la fecha de presentación de la Demanda, información sobre varios eventos del año 2018 en diversas localidades de la geografía española (Madrid, Málaga, Valencia), si bien ha sido posteriormente dejado sin contenido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que la marca europea FIT NIGHT OUT fue solicitada por la mercantil estadounidense Rodale, Inc., siendo posteriormente transferida a la Demandante. La Demandada es una *joint venture* entre la propia

Demandante y la sociedad española Motorpress Ibérica, S.A., que cambió su denominación social por Motorpress Hearst, S.L. y actualmente se encuentra en liquidación.

Que el nombre de dominio en disputa es claramente idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con su marca FIT NIGHT OUT, dado que la extensión “.es” no puede ser considerada como una diferencia al ser únicamente indicativa del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que los registros de marca de la Demandante, cuya validez no cabe cuestionar en el presente procedimiento, confieren a ésta el derecho de prohibir que cualquier tercero utilice su marca, sin su autorización, como identificador en Internet, con arreglo al artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas española. Además, tras remitir un requerimiento a la Demandada instando la cesación en el uso del nombre de dominio en disputa por constituir una infracción de sus marcas, instando su transferencia a la Demandante, la Demandada contestó que ella había creado y desarrollado el concepto de “fit night out”, sin aportar prueba al respecto, ni siendo la Demandada titular de ningún registro de marca con efectos en España relativo a tal denominación.

El contenido incluido en el sitio web que alberga el nombre de dominio en disputa no se encuentra actualizado, aludiendo a eventos pasados e incluyendo links sin contenido (que muestran un error 404, página no encontrada, indicio de falta de derechos o intereses legítimos según numerosas resoluciones dictadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”)), u otros contenidos que aluden a la revista WOMEN’S HEALTH cuyos derechos de marca corresponden a la Demandante o alguna de sus filiales. Se aportan diversas evidencias en soporte de estas alegaciones incluido un informe pericial informático y resultados de búsqueda en la base de datos de marcas TMVIEW.

Que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe, siendo irrelevante que el mismo fuera registrado y/o usado previamente con conocimiento o autorización previa de la Demandante (circunstancia que niega la Demandante). Tras la recepción del requerimiento previo, la Demandada modificó el contenido del sitio web que alberga el nombre de dominio en disputa con el ánimo de eludir su responsabilidad, manteniendo una imagen estática y sin actualizar relativa a anteriores eventos de Fit Night Out y dejando sin contenido los links incluidos en el mismo, lo que implica un reconocimiento implícito de su falta de derechos o intereses legítimos, constituyendo, en realidad, una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, que es claro indicio de mala fe. La Demandada tenía conocimiento de las marcas y fue advertida por la Demandante de su voluntad de que cesara en su tenencia del nombre de dominio en disputa, por lo que su conducta es deliberada y no atiende a la buena fe, explotando los derechos marcarios de un tercero con pleno conocimiento de éstos y contra la voluntad de su titular.

Que el Reglamento solo exige que se acredite el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, bastando que concurra mala fe en el uso del mismo, y la doctrina de los actos propios (en su vertiente anglosajona estoppel by laches) no está reconocida por la Política, exigiendo además para su aplicación que se haya producido un daño a consecuencia del retraso o cambio de postura, que no puede ser acreditado en el presente caso pues uno de los motivos de recuperar el nombre de dominio en disputa es el final de la *joint venture* entre las partes.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:

Que la Demanda excede el objeto de la Política, pensada para resolver supuestos de registro abusivo, no divergencias surgidas respecto al mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio en disputa, como, en realidad, ocurre en el presente caso. La Demandante ha omitido información sobre la previa relación entre las partes, creación y titularidad del evento Fit Night Out, siendo relevantes diversos hechos (de los que se aporta acreditación documental), en concreto:

- i) La Demandada es una *joint venture* (constituida el 29 de enero de 2001), entre la empresa estadounidense Rodale Inc. y la española Motorpress Iberica, S.A.U., para publicar, bajo licencia de la primera, la revista RUNNER'S WORLD, habiéndose mantenido esta licencia durante cerca de 14 años sin incidencias y siendo sucesivamente ampliada a otras publicaciones de Rodale Inc. (MEN'S HEALTH y WOMEN'S HEALTH);
- ii) El concepto del evento de *masterclass* de *fitness* identificado como FIT NIGHT OUT, fue creado y desarrollado por la Demandada en el año 2014, en colaboración con diversas entidades, gracias a los patrocinios obtenidos por su socia española (Motorpress Ibérica, S.A.), celebrando su primera edición en Madrid el 29 de mayo de 2014, que, dado su éxito y gran difusión, ha seguido celebrándose anualmente de forma ininterrumpida hasta el año 2018;
- iii) El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada para identificar el referido evento en Internet y posibilitar la inscripción de sus participantes, siendo su registro anterior a las marcas de la Demandante;
- iv) Fue la Demandada quien, con consentimiento de sus socias, obtuvo el registro de marca español relativo al evento (Marca Española No. M3501492 WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT);
- v) Dado el éxito del evento a nivel nacional, la Demandada realizó diversas presentaciones para procurar su expansión internacional en conferencias internacionales, y, en concreto, para posibilitar su expansión y protección dentro de la Unión Europea, de la que se encargaba Rodale, Inc., ésta sociedad (con el consentimiento de su socia española Motorpress Ibérica, S.A. y de la Demandada) registró la marca a nivel europeo (Marca de la Unión Europea No. 014604987 FIT NIGHT OUT). El evento se expandió incluso a nivel mundial (se citan eventos en Sudáfrica y Australia);
- vi) El 15 de junio de 2016, Rodale, Inc. adquirió de la Demandada, de forma gratuita, deslealmente y de mala fe, sin comunicárselo a su socia española (Motorpress Ibérica, S.A.U.), la marca española referida (Marca Española No. M3501492 WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT), en connivencia con el entonces consejero delegado de la Demandada (que había sido nombrado por Rodale, Inc.). Esta transferencia fue inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") utilizando una certificación de transmisión para evitar aportar el contrato de cesión;
- vii) En enero de 2018, el Grupo empresarial de la Demandante adquirió la empresa Rodale Inc., constituyéndose así la Demandante en socia integrante de la Demandada, sin que la socia española (Motorpress Iberica, S.A.U.) planteara ninguna objeción ni reclamase compensación económica alguna, no instando la disolución de la *joint venture* común, que modificó su razón social pasando a denominarse Motorpress Hearst S.L.;
- iv) El 13 de noviembre de 2018, la socia española Motorpress Ibérica, S.A.U. fue adquirida por una tercera empresa (Murgutela, S.L.), notificando tal cambio de titularidad a la Demandante, quien planteó objeción solicitando la disolución de la Demandada. Tal disolución fue acordada y protocolizada ante notario (en enero de 2019), encontrándose desde entonces en proceso de liquidación (aún no concluido) en el que existen todavía activos pendientes de adjudicación (entre ellos, el más importante, por su expansión internacional, el evento de *fitness* FIT NIGHT OUT y el nombre de dominio en disputa).

Que la Demandante instrumentaliza este procedimiento administrativo para sustraerse a la normativa imperativa aplicable a la liquidación de la *joint venture* demandada, prevaleciendo de la cognición limitada que caracteriza este procedimiento, para apropiarse, en exclusiva, del evento FIT NIGHT OUT, en perjuicio

de la Demandada (todavía en liquidación) y a su socia Mortorpress Ibérica S.A.U. La Demandante pretende la usurpación ilegítima del nombre de dominio en disputa, habiendo organizado ya el evento en España del año 2019, siendo los tribunales quienes habrán de depurar las responsabilidades derivadas de tal actuación. La Demandada y su socia española (Motorpress Ibérica, S.A.U.) han dirigido varias comunicaciones a la Demandante reivindicando su titularidad sobre la organización del evento en España e instando un acuerdo de coexistencia para que la Demandante limite sus derechos a la organización del evento en el extranjero, si bien no han obtenido contestación.

Que no concurren ni han sido acreditados por la Demandante los presupuestos exigidos en el presente procedimiento. El nombre de dominio en disputa no se ha de considerar confusamente similar a las marcas de la Demandante tal como éstas se encuentran registradas, porque el signo "fit night out" fue creado por la Demandada, adquiriendo notoriedad gracias al uso continuado en el tiempo por la Demandada con la aquiescencia de la Demandante y habiendo registrado el nombre de dominio en disputa con anterioridad a las marcas base de este procedimiento. Además, no existe confusión posible con respecto a la marca española WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT (Marca Española No. M3501492), cuya titularidad ha adquirido la Demandante de mala fe, al no incluir el nombre de dominio en disputa los términos "women's health". Se aportan diversas evidencias en sustento de estas alegaciones.

Que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro con anterioridad a las marcas alegadas por la Demandante, en el marco de la organización del primer evento identificado como "fit night out" creado por la Demandada. El nombre de dominio en disputa es parte del activo patrimonial en liquidación de la Demandada, y, como tal, se encuentra sujeto al proceso regulado legalmente (por la Ley de Sociedades de Capital española), que determina la liberación o cobertura del pasivo patrimonial y posterior adjudicación del remanente a sus socias con arreglo a su cuota de participación en el capital, no pudiendo una de éstas socias apropiarse del mismo sustrayéndolo de la liquidación. La falta de actualización del contenido que alberga el nombre de dominio en disputa es consecuencia del mencionado proceso de liquidación de la Demandada, careciendo de personal, habiendo sido dada de baja en el impuesto de actividades económicas y encontrándose limitada su capacidad de obrar a las propias actividades de liquidación de sus activos y a responder de las reclamaciones que contra la misma se interpongan (se aporta acreditación de estos extremos y se cita diversa jurisprudencia sobre el carácter y capacidad de obrar de las sociedades mercantiles en fase de liquidación). Los precedentes alegados por la Demandante se refieren a supuestos de ciberocupación que nada tienen que ver con el presente caso.

Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado ni ha sido utilizado de mala fe. Los casos alegados por la Demandante en relación a este presupuesto se refieren igualmente a supuestos de ciberocupación que nada tiene que ver con el presente caso. La alegada tenencia pasiva o modificación del contenido del sitio web que albergaba el nombre de dominio en disputa estuvo solo motivada por la falta de personal de la Demandada y su situación en liquidación, habiendo, además, aportado la Demandante copia de un requerimiento que no se refiere al nombre de dominio en disputa en el presente caso y un informe pericial fechado antes del mencionado requerimiento. El nombre de dominio en disputa fue registrado antes de las marcas de la Demandante y ha sido utilizado con conocimiento y aquiescencia de la Demandante de forma continuada en el tiempo desde su registro. La conservación de la titularidad del nombre de dominio en disputa por la Demandada es consecuencia de sus legítimos derechos de propiedad e intereses sobre el mismo. El conocimiento previo de las marcas de la Demandante no es cierto, pues el registro del nombre de dominio en disputa es anterior a sus marcas, siendo "fit night out" creación de la Demandada y habiendo sido ésta desposeída de la marca nacional que lo amparaba de manera subrepticia y sin contraprestación, además, las partes mantienen relaciones comerciales, por lo que el requerimiento previo tampoco acredita mala fe. La Demandada no ha incurrido en ninguna de las circunstancias que la Política determina como conductas típicas de mala fe, la mala fe a los efectos de la Política no se presume, sino que ha de ser acreditada por la Demandante, no habiendo sido probada en el presente caso.

La Demandada cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandada solicita que no se proceda a la transferencia del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer término, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca española y una marca europea, ambas registradas, conteniendo la denominación “fit night out”, en forma denominativa, en el caso de la marca europea, o con una representación gráfica concreta y unida a la expresión “women’s health”, en el caso de la marca europea, si bien respecto a esta última expresión, se renunció a su protección mediante un *disclaimer*. Ambas marcas se encuentran protegidas y son válidas en España.

Es importante destacar que la definición de Derechos Previos del artículo 2 del Reglamento es más amplia que la recogida en la Política, en la que aquél se inspira. Entre otras categorías de Derechos Previos, el Reglamento incluye expresamente los “nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. El primer elemento exige la existencia de un derecho que se encuentre comprendido en la definición de Derechos Previos. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.

También es importante precisar que la circunstancia de que las marcas de la Demandante hayan sido registradas o adquiridas con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento. Véase en este sentido la sección 1.1.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

El Experto entiende que igual consideración es aplicable al Reglamento, que fue elaborado sobre la base de la Política con la común finalidad de combatir los supuestos de registros abusivos de nombres de dominio, por lo que, a los efectos del primer presupuesto del artículo 2 del Reglamento, aunque el nombre de dominio en disputa sea anterior al registro de las marcas de la Demandante, tal circunstancia no es determinante, por sí sola, de una falta de protección en España, sin perjuicio de que sea tenida en cuenta en relación al examen de los demás presupuestos de este artículo. Véanse en este sentido *WGCZ S.R.O.*

c. E. A. G., Caso OMPI No. DES2016-0022; *TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A. c. I.C.F.*, Caso OMPI No. DES2017-0014; *Seeley International Pty Limited c. Termigo S.L.*, Caso OMPI No. DES2018-0001 y *Viviendas Vazquez, S.L. c. Movie Name Company, S.L.*, Caso OMPI No. DES2019-0001.

Por otro lado, es importante destacar que el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la Demandante, como se recoge en la sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. La existencia de logos u otros elementos gráficos en las marcas de la Demandante, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento del Reglamento.

También es importante precisar que el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Recordemos además que en los casos en los que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la demandante o un elemento dominante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, éste es considerado idéntico o confusamente similar a los efectos de la Política (e igualmente del Reglamento).

En el presente caso, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca europea FIT NIGHT OUT y parcialmente la marca nacional WOMEN’S HEALTH FIT NIGHT OUT, reproduciendo la parte sustancial de esta última marca, que se encuentra registrada con un *disclaimer* o renuncia a la protección respecto a la expresión “women’s health”. Además, el contenido del sitio web que albergaba el nombre de dominio en disputa en el momento de presentación de la Demanda apuntaba claramente a los eventos desarrollados bajo la marca FIT NIGHT OUT. Por tanto, a excepción del ccTLD “.es”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FIT NIGHT OUT y similar a la marca WOMEN’S HEALTH FIT NIGHT OUT, siendo ambas marcas fácilmente reconocibles en el nombre de dominio en disputa. Por lo que, en conclusión, el Experto considera el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a las marcas de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer presupuesto del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto considera adecuado analizar de forma conjunta la concurrencia del segundo y tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto nota que la Demandante basa sus alegaciones en relación a la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa, sobre la base de sus registros de marca y la falta de registros marcarios de la Demandada en relación a la denominación “fit night out”, así como en el cese en el uso del nombre de dominio en disputa no ofreciendo ninguna explicación sobre el carácter prioritario del registro del nombre de dominio en disputa en relación a sus marcas, la posible autorización o circunstancias en las que se efectuó dicho registro, las relaciones comerciales entre las partes, ni tampoco sobre la relación previa entre las partes ni sus posibles pactos sobre la terminación y liquidación de los activos de la Demandada, siendo ésta una *joint venture* en la que es socia la Demandante.

Por su parte, de la documentación aportada por la Demandada se desprende que ésta parece haber sido la creadora del evento identificado por la marca FIT NIGHT OUT y ha sido, sin duda, su organizadora a nivel nacional, en diversas localidades de la geografía española, de forma continuada en el tiempo, desde el año 2014 hasta el 2018, habiendo procedido al registro del nombre de dominio en disputa y utilizado éste desde su registro en relación al referido evento, presumiblemente con conocimiento y aquiescencia de la Demandante (desde su entrada en la sociedad Demandada) y también de la empresa adquirida por la Demandante anterior integrante de la *joint venture* demandada (Rodale Inc.).

De la documentación obrante en el expediente, el Experto nota que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo estando vigente el contrato de *joint venture* que constituyó la sociedad demandada, tan solo trece días antes de la solicitud de marca española (Marca Española No. M3501492 WOMEN'S HEALTH FIT NIGHT OUT), inicialmente solicitada y registrada por la socia española integrante de la *joint venture* (Motorpress Ibérica, S.A.) y, posteriormente, cedida a la socia estadounidense en la misma (Rodale Inc.), siendo, en cualquier caso, mantenida la titularidad del nombre de dominio en disputa por la *joint venture* común entre ambas, que era quien gestionaba y organizaba el evento en España, según reconocen ambas partes, hasta que la Demandante instó la disolución de esta sociedad común y remitió el requerimiento previo a la Demanda (el 29 de abril de 2019). Igualmente, el Experto nota que en el referido requerimiento previo hace alusión, para determinar cómo ilegítima la conducta de la Demandada respecto al registro y uso del nombre de dominio en disputa, no solo a sus derechos marcarios, sino, además, a cláusulas del contrato de *joint venture* celebrado entre las partes, en concreto a la existencia de derechos de negociación preferente contenidos en su cláusula 14.2, si bien señala que estos derechos fueron suprimidos durante la negociación de la subrogación de la Demandante en la posición contractual de Rodale Inc. en la *joint venture* (es decir, aproximadamente un año antes del mencionado requerimiento).

A priori, podría parecer que siendo la Demandante socia integrante de la Demandada y estando ésta incurso en un proceso de liquidación instado por la propia Demandante, la presentación de la Demanda podría ser considerada como una forma de sustraerse al mencionado procedimiento de liquidación que ha de sustanciarse con arreglo a la normativa legal aplicable y los acuerdos alcanzados por los partícipes de la sociedad común en liquidación. No obstante, llegar a ésta conclusión implicaría igualmente, en cierta medida, analizar y enjuiciar los acuerdos, así como la relación comercial entre las partes y, especialmente, el proceso de liquidación de la *joint venture* demandada y los acuerdos alcanzados por las partes en el marco de este proceso de liquidación, que resultan, a juicio del Experto, sustanciales para determinar si la actuación de la Demandada puede ser considerada como legítima o de mala fe.

Es de destacar que, la Demandada ha presentado evidencias que podrían apoyar que la alegada tenencia pasiva del nombre de dominio se ha producido debido a la situación en liquidación de la Demandada, con capacidad de obrar limitada, y en el marco de las negociaciones relativas a la misma.

En definitiva, el Experto considera que conocer la tramitación y analizar los acuerdos adoptados dentro del marco de liquidación de la *joint venture* demandada, de la que es socia la propia Demandante, excede claramente del ámbito del presente procedimiento administrativo en virtud del Reglamento, que se encuentra específicamente concebido para analizar los supuestos de registro y/o uso de nombres de dominio abusivos, especulativos y otros supuestos de ciberocupación.

Es importante destacar que el objeto de este procedimiento no es efectuar un análisis minucioso sobre si la conducta de la Demandada puede implicar una infracción de alguno de los derechos o facultades que la Ley de Marcas española o el Reglamento de Marcas Europeas otorga a la Demandante como titular de marcas compuestas por la denominación "fit night out", ni tampoco se trata de un procedimiento diseñado para ventilar todas las disputas relacionadas con nombres de dominio o con infracciones contractuales entre socios u actos de competencia desleal, sino que el Reglamento y la Política se constriñen a ciertos supuestos de ciberocupación y registros abusivos de nombres de dominio, estando delimitados por la concurrencia cumulativa de los presupuestos contenidos en el artículo 2 del Reglamento a los que previamente nos hemos referido. En este sentido, sobre el carácter limitado del procedimiento amparado

por la Política (que el Experto considera aplicable al Reglamento), se han pronunciado numerosas decisiones en el marco de la UDRP. Véase la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Habida cuenta de las numerosas cuestiones concurrentes en el presente caso (la existencia de una relación contractual y comercial entre las partes siendo la Demandante socia integrante de la Demandada, los cerca de cuatro años transcurridos entre el registro del nombre de dominio en disputa y el comienzo de este procedimiento, la existencia o no de autorización para el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada, la existencia en curso de un procedimiento de liquidación de la Demandada, la existencia o no de acuerdos entre las partes sobre el destino que ha de tener el nombre de dominio en disputa dentro del proceso de liquidación de la Demandada, y acuerdos que pudieran haber existido (o no) en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, la existencia o no de acuerdos entre las partes y sus socias en relación a la posible compartimentación del mercado en relación al uso de las marcas correspondiendo o no a la Demandada uso de las mismas y la organización del evento FIT NIGHT OUT a nivel nacional, etc...), emitir una decisión en el presente procedimiento excede del ámbito de aplicación de la normativa que conforma el Reglamento, lo que le impide a este Experto poder ofrecer un pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho o interés legítimo a favor de la Demandada y sobre la existencia o no del registro y/o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por la Demandada.

En definitiva, las cuestiones formuladas en el presente caso, a juicio del Experto, superan el marco natural de este procedimiento y, en todo caso, podrán ser planteadas por la Demandante ante los tribunales. El Experto quiere puntualizar que la desestimación de la Demanda no debe entenderse tampoco como aprobación de la actuación de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa. No corresponde al Experto decidir sobre el conflicto entre las partes al superar de forma clara el ámbito del Reglamento y, por tanto, las competencias del propio Experto.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebanz

Experto

Fecha: 22 de octubre de 2019