

DECISIÓN DEL EXPERTO

Marriott Worldwide Corporation v. M.G.J.
Caso No. DES2017-0047

1. Las Partes

La Demandante es Marriott Worldwide Corporation, con domicilio en Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América, representada por Bird & Bird LLP, España.

El Demandado es M.G.J. , con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <marriottmarbella.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Tecnocratica.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2017. El 19 de octubre de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de octubre de 2017, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de noviembre de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 6 de diciembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del

Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense que opera, a nivel mundial, en el sector del hospedaje e inmobiliario, siendo titular y gestionando establecimientos hoteleros, complejos y otros resorts o centros vacacionales, proporcionando hospedaje o alojamiento, servicios de multipropiedad y alquileres vacacionales, siempre bajo la marca coincidente con su denominación social, MARRIOTT.

La Demandante es titular, entre otros derechos de propiedad industrial, de varias marcas registradas, para servicios inmobiliarios y de multipropiedad, entre otros productos y servicios. En concreto, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 148.338 MARRIOTT, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 30 de noviembre de 1998 en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41 y 42, así como de la Marca de la Unión Europea No. 144.279 MARRIOTT (figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 29 de septiembre de 1998 en las clases 36, 41 y 42.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <marriott.com>, registrado el 5 de enero de 1993, que alberga su página Web corporativa, en donde promociona y oferta sus servicios de alojamiento en sus establecimientos, así como otros productos y servicios y otras marcas pertenecientes al sector del hospedaje también pertenecientes a la Demandante.

El nombre de dominio en disputa <marriottmarbella.es> fue registrado el 8 de mayo de 2015 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles aparece como titular, contacto administrativo, técnico.

En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergaba una página Web, identificada como perteneciente a la entidad Golfweek, S.L. domiciliada en Madrid, en la que se ofertaba el alquiler de semanas vacacionales en el resort Marriott Marbella Beach. Posteriormente, el nombre de dominio en disputa ha sido dejado sin contenido, re-direccionando a una página Web de la misma entidad (Golfweek, S.L.) identificada por el nombre de dominio <golfweek.es>, que básicamente presenta el mismo contenido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que sus marcas MARRIOTT ostentan un carácter notorio dentro de su sector, constituyendo una de las cadenas hoteleras más importantes a nivel mundial.
- Que es evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas, al hallarse totalmente incluida en el mismo su marca MARRIOTT, añadiendo simplemente el vocablo "Marbella", que lejos de evitar la confusión la incrementa, pues lleva a pensar que identifica una Web oficial de la Demandante, en donde promociona y gestiona las reservas del resort que posee en esta localidad malagueña.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no ostenta la titularidad de ninguna marca o nombre comercial y la Demandante no le ha otorgado licencia ni autorización alguna para el uso de sus marcas. Además, el nombre de dominio en disputa re-direcciona a una página Web titularidad de la entidad Golfweek S.L., identificada por el nombre de dominio <golfweek.es>, que contiene un portal dedicado al alquiler de semanas vacacionales en el resort que la Demandante tiene en Marbella, sin que exista ninguna vinculación entre esta entidad y la Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe, ya que re-direcciona a otro nombre de dominio, conducta expresamente prevista como ejemplo de mala fe en el artículo 2 del Reglamento, pues se intenta 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 de la Demandante. Además, también acredita la mala fe del Demandado, que, tras ser requerido por la Demandante, se comprometiera a cancelar el nombre de dominio en disputa, sin que haya dado cumplimiento a tal compromiso a pesar de haber sido requerido nuevamente en varias ocasiones antes de presentar la Demanda.

- Que son también circunstancias relevantes para acreditar la mala fe del Demandado, la relación existente entre el Demandado y la entidad Golfweek S.L., sociedad de la que el padre del Demandado es administrador, así como el intercambio de correspondencia entre las partes, que acredita que, originariamente, el nombre de dominio en disputa albergaba una página Web de la empresa Golfweek, S.L., en la que se incluía, de forma preminente como cabecera, la marca MARRIOT unida a la denominación "Marbella", en donde se ofertaba la reserva y contratación de semanas vacacionales en el resort que la Demandante posee en Marbella. Como resultado de la negociación entre las partes, la mencionada cabecera de la página Web (conteniendo la marca MARRIOTT), fue suprimida. Igualmente, se suprimió, como resultado de la progresiva negociación, que se prolongó en el tiempo durante varios meses, la propia página identificada por el nombre de dominio en disputa, efectuando un re-direccionamiento a otro nombre de dominio nuevamente registrado por la empresa Golfweek, S.L. (<golfweek.es>) y se acordó dar de baja el nombre de dominio en disputa tras un periodo de carencia de varios meses. Sin embargo, este último compromiso no fue respetado por el Demandado, no habiendo procedido a la cancelación a pesar de repetidos requerimientos, siendo necesario interponer este procedimiento.

B. Demandado

El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:

- Que su empresa Golfweek, S.L. es titular de semanas vacacionales tipo "platino" del resort Marriott Marbella Beach, que se dedica a alquilar a terceros como principal actividad. La Demandante no es propietaria de ninguna semana vacacional tipo "platino" en el referido complejo, limitándose a gestionar, administrar y ofrecer servicios de mantenimiento en el mismo, salvo el alquiler, únicamente, de las semanas que le son cedidas a tal fin por sus propietarios. Por tanto, el nombre de dominio en disputa hace referencia al complejo vacacional en el que se encuentran las semanas de disfrute que, como propietaria, tiene derecho a publicitar y alquilar de la forma que considere oportuna, sin precisar, para ello, de autorización alguna por parte de la Demandante. De ninguna forma puede haber confusión entre la página de la empresa del Demandado y la página Web de la Demandante, pues Golfweek, S.L. sólo oferta un producto (alquiler de sus propias semanas vacacionales "platino"), del que la Demandante carece, salvo que le sean cedidas por otros propietarios.

- Que el nombre de dominio en disputa no crea confusión con la marca MARRIOT, pues hace referencia exclusiva a propio nombre del complejo residencial Marriott Marbella Beach Resort, en el que se encuentran sus semanas de disfrute.

- Que el Demandado y su empresa Golfweek, S.L., tienen, por tanto, derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, pues como propietario de semanas "platino" en el referido complejo, tiene derecho a alquilarlas y publicitarlas, siendo el actual re-direccionamiento a la página Web titularidad de Golfweek, S.L., fruto de la negociación entre las partes y necesaria para mantener el posicionamiento de su página en buscadores.

- Que su buena fe se pone de manifiesto por haber accedido a todos los requerimientos de la Demandante, realizando los cambios solicitados por ésta en su página Web, suprimiendo la referencia que estuvo contenida en la misma a la marca MARRIOTT, así como también realizando todo lo necesario para que esta marca tampoco apareciese en el nombre de dominio de su página Web, para lo cual tuvo que registrar un nuevo nombre de dominio <golfweek.es>, que cumplía con los términos acordados.

-Que, si bien es cierto que al principio se usaron las palabras “Marriott Marbella” en la cabecera de su página Web, estas palabras estaban escritas con distinta fuente a la utilizada en la marca MARRIOTT, y, en todo caso, procedieron a retirarlas en cuanto fueron requeridos por la Demandante, suprimiendo todos los signos y nombres que tuviesen que ver con la misma.

-Que, en cumplimiento de los requerimientos de la Demandante, también se hizo todo lo necesario para que ni el nombre de dominio en disputa ni la marca MARRIOTT apareciera en buscadores al listar la página Web del Demandado y su empresa, que como resultado de su esfuerzo ahora aparece en buscadores solo identificada por el nuevo nombre de dominio <golfweek.es>.

-Que el Demandado necesita seguir siendo propietario del nombre de dominio en disputa para mantener el posicionamiento en buscadores que su página había adquirido, que ha tenido que transferir a su nuevo nombre de dominio. De lo contrario su página Web perdería el posicionamiento en buscadores adquirido gracias al trabajo, tiempo y dinero invertido. Por ello, aunque en un principio se accedió a dar de baja en nombre de dominio en disputa tras un tiempo necesario para proceder al posicionamiento del nuevo, no ha podido dar cumplimiento a este compromiso, informando de ello a la Demandante, cuya pretensión, parece, sin embargo, que, en realidad, era que le fuera transferido el nombre de dominio en disputa, y por ello, ha iniciado este procedimiento.

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:

- 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;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política UDRP”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

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 lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante es titular de dos registros de marca de la Unión Europea, que consisten en la denominación

“marriott” y ésta misma denominación con una representación gráfica concreta. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo registrado y usado como marca por la Demandante para proteger sus servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el nombre de la localidad “Marbella” y el dominio de código de país (por sus siglas en inglés, “ccTLD”) “.es”, este último carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.*, Caso OMPI No. DES2015-0017), véase en este sentido la sección 1.11 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”).

A juicio de la Experta, la adición de un término geográfico no impide que la marca MARRIOTT sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo confusamente similar con las marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta similar a las marcas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado 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 el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. 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 el Demandado 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.

En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que éste no es titular de ninguna marca o nombre comercial que contenga la denominación “marriott marbella”, esta denominación no constituye el nombre del Demandado ni de su empresa, no habiendo sido autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas, ni encontrándose ligado a la misma por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio de sus marcas.

El Demandado acredita ser titular, a través de la empresa Golfweek, S.L., de semanas de disfrute vacacional en el resort turístico gestionado por la Demandante “Marriott Marbella Beach”, que su empresa promociona y alquila a terceros a través de su página Web, primero identificada por el nombre de dominio en disputa y, posteriormente, debido a una negociación entre las partes, identificada con un nuevo nombre de dominio (<golfweek.es>), al que se redirige el nombre de dominio en disputa.

Diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP han reconocido, en determinadas circunstancias, el derecho de revendedores, distribuidores o proveedores de servicios, para utilizar nombres de dominio que contienen las marcas a las que sus productos o servicios se refieren, siempre y cuando concurren circunstancias que, en general, denoten que su oferta se efectúa de buena fe ostentando, por tanto, derechos o intereses legítimos, es el denominado “*Oki Data test*”. Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el caso que nos ocupa, antes de la presentación de la Demanda y antes del envío del primer requerimiento por parte de la Demandante, el sitio Web bajo el nombre de dominio reproducía la marca

MARRIOT de la Demandante, razón por lo cual, entre otras, no cumplía con los supuestos del “*Oki Data test*”.

Tras recibir el requerimiento de la Demandante, el Demandado ha cambiado el contenido del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa. A juicio de la Experta, una vez suprimida del encabezamiento de la página Web del Demandado la referencia a la marca de la Demandante, podría concluirse que concurren las circunstancias mencionadas, exigidas por el “*Oki Data test*”, ya que el Demandado ofrece en su página Web, efectivamente y de forma exclusiva, el alquiler de semanas vacacionales en el resort gestionado por la Demandante. Sin embargo, la única información en la página Web bajo el nombre de dominio en disputa sobre su relación o ausencia de relación con la Demandante, es la mencionada circunstancia de ser titular de semanas vacacionales en su complejo turístico y el hecho de ser “especialista en el alquiler de semanas vacacionales”, sin indicar expresamente que no guarda relación con la Demandante.

En cualquier caso, actualmente el nombre de dominio en disputa se utiliza únicamente para re direccionar a la página Web del Demandado identificada por el nombre de dominio <golfweek.es> y para producir mejor posicionamiento de la página Web del Demandado en servicios de búsqueda, por lo que la Experta entiende que el uso actual no está en conformidad con el “*Oki Data test*”, ni tampoco confiere derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Además, hay que tener en cuenta que el nombre de dominio en disputa incluye la marca de la Demandante de forma idéntica añadiendo únicamente un término geográfico, circunstancia que, como han considerado diversas decisiones adoptadas en la marca de la Política UDRP, puede ser indicativa, atendiendo a las circunstancias del caso, de cierto patrocinio o relación con el titular de la marca. Los usuarios de Internet al ver el nombre de dominio en disputa podrían pensar que se encuentra relacionado con la Demandante y sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Tomando en consideración todas estas circunstancias, en especial la posible conexión que el nombre de dominio en disputa puede suscitar en los usuarios de Internet, con la Demandante y sus marcas, por incluir de forma idéntica la marca MARRIOTT unida a la localidad “Marbella”, esta Experta considera que las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante en relación a la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa, no han quedado desvirtuadas por las evidencias y alegaciones del Demandado, debiendo entenderse que concurre el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, la Demandante alega que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe porque se usa para redirigir a una página Web identificada con otro nombre de dominio diferente. El Demandado alega que tal circunstancia se ha producido como resultado de una negociación previa entre las partes, adoptando el Demandado un nombre de dominio nuevo a requerimiento de la Demandante. Sin embargo, como se puede comprobar del expediente, la Demandante ha, desde su primer requerimiento, solicitado la transferencia del nombre de dominio en disputa a su nombre.

Además, se ha acreditado suficientemente a juicio de esta Experta, que el Demandado utiliza, en la fecha de la Demanda, el nombre de dominio en disputa, de manera intencionada, para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante. Si bien el Demandado ha adoptado su nuevo nombre de dominio coincidente con su denominación social <golfweek.es>, y también alega que se ha tomado medidas, para que la marca de la Demandante no aparezca vinculada en resultados de buscadores a su página Web, el propio Demandado admite en su Contestación que sigue utilizando el nombre de dominio en disputa para generar mejor posicionamiento en servicios de búsqueda. De esta manera, los usuarios de Internet que buscan la marca MARRIOTT y el hotel Marriott Marbella de la Demandante en servicios de búsqueda encuentran como

resultado la página Web del Demandado. Además, como ya se señaló, el nombre de dominio incluye la marca de la Demandante de forma idéntica, añadiendo únicamente el término geográfico "Marbella", dando este la impresión de cierto patrocinio o relación con la Demandante.

Las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.* , Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L.K.* , Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.* , Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, la Demandante ha alegado la notoriedad de sus marcas MARRIOTT y, aunque no aporta evidencias de esta circunstancia, esta Experta, haciendo uso la facultad de realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, ha comprobado la fuerte presencia en Internet de la marca. Además, al haber adquirido, a través de su empresa, semanas vacacionales en un resort del grupo hotelero de la Demandante, parece evidente que el Demandado conocía la existencia de las marcas MARRIOTT cuando registró el nombre de dominio en disputa, como el mismo reconoce tanto en su Contestación a la Demanda como en su contestación a los requerimientos y negociación previa entre las partes, y, en un principio, como se ha acreditado y consta en el expediente, la página Web de la empresa del Demandado contenía de forma destacada la marca MARRIOTT, dando la impresión de estar relacionada con la Demandante o sus marcas, indicando, únicamente en una sección a pie de página, información sobre su empresa y su falta de relación con la Demandante.

Debido a todas estas circunstancias, en conclusión, la Experta considera que puede entenderse que ha existido una intención, por parte del Demandado, de apropiarse de la reputación adquirida por la marca MARRIOTT, tratando de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página, mediante la creación de la posibilidad de que existiera confusión con la identidad de la Demandante y sus marcas.

Por tanto, la Experta entiende que hubo mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa y considera cumplida la condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 14 de diciembre de 2017