

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Marcet Trade S.L., Marcet Knowledge S.L., Fundación Marcet c. Silvia Martín Martínez / Pablo Marcet Bonel, España
Caso No. D2022-1790

1. Las Partes

La Demandante es Marcet Trade S.L., Marcet Knowledge S.L. y Fundación Marcet, España, representada por Sol Muntañola Abogados, España.¹

El Demandado es Silvia Martín Martínez / Pablo Marcet Bonel, España.²

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <marcet.academy>.

El Registrador del citado nombre de dominio es IONOS SE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2022. El 19 de mayo de 2022 el Centro envió a IONOS SE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 19 de mayo de 2022 envió al Centro, vía correo electrónico, develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 23 de mayo de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 27 de mayo de 2022.

¹ La Demanda se interpuso por tres sociedades mercantiles. En esta decisión se hace referencia a todas ellas como la “Demandante”, salvo que se realice referencia concreta a alguna de ellas de forma específica.

² Silvia Martín Martínez es la persona que aparece como registrante, si bien el correo electrónico de Pablo Marcet Bonel figura en los datos de contacto de Whols del nombre de dominio en disputa, y es éste último quien ha contestado la Demanda alegando ser titular material del nombre de dominio en disputa. En esta decisión se hará referencia a ambos como el “Demandado”, salvo que se realice alguna referencia concreta a uno de ellos de forma específica.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de junio de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de julio de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de julio de 2022. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante conforma un grupo empresarial, cuyo origen se remonta a 1996, año en el que fue constituida la Demandante Fundación Marcet con la finalidad de desarrollar un proyecto educativo en el ámbito futbolístico, que posibilitara profundizar en el conocimiento y la práctica de éste deporte, y combinar la dedicación al mismo con la realización de estudios académicos. Con sede en Barcelona, España, el grupo empresarial de la Demandante ofrece sus servicios deportivos y educativos de forma continuada desde 1996, realizando asimismo diversos proyectos internacionales promocionales y educativos.

La Demandante opera bajo diversas marcas que contienen la denominación “Marcet”, incluyendo PLAN MARCET, FUNDACIÓN MARCET, MARCET FOOTBALL SOCCER UNIVERSITY y UNIVERSIDAD DEL FUTBOL MARCET, sobre las que la Demandante Fundación Marcet ostenta diversos registros marcarios, incluyendo:

- La Marca Española No. 2586217, PLAN MARCET, mixta, registrada el 16 de septiembre de 2004, en la clase 41;
- La Marca Española No. 2941729, FUNDACIÓN MARCET, mixta, registrada el 9 de diciembre de 2010, en la clase 41.
- La Marca de la Unión Europea No. 009010521, MARCET FOOTBALL SOCCER UNIVERSITY, figurativa, registrada el 20 de septiembre de 2010, en las clases 16, 35 y 41; y
- La Marca Española No. 2923829, UNIVERSIDAD DEL FUTBOL MARCET, mixta, registrada el 10 de octubre de 2010, en la clase 41.

La Demandante Marcet Trade S.L. es también titular de otros registros marcarios relativos a diversas marcas que contienen la denominación “Marcet”, incluyendo: la Marca de la Unión Europea No. 018591014, MARCET FOOTBALL UNIVERSITY, denominativa, registrada el 4 de marzo de 2022, en la clase 41; la Marca de la Unión Europea No. 018591015, MARCET PADEL, denominativa, registrada el 4 de marzo de 2022, en la clase 41; la Marca de la Unión Europea No. 018591017, MARCET ACADEMY, denominativa, registrada el 4 de marzo de 2022, en la clase 41; la Marca de la Unión Europea No. 018591018, FUNDACION MARCET, denominativa, registrada el 4 de marzo de 2022, en la clase 41; y la Marca de la Unión Europea No. 018591019, MARCET FOOTBALL, denominativa, registrada el 4 de marzo de 2022, en la clase 41;

La Demandante Marcet Trade S.L. ha presentado también solicitud de registro de otras marcas que se encuentran en tramitación. En concreto, la Solicitud de Marca de la Unión Europea No. 018591009,

MARCET, figurativa, solicitada el 1 de noviembre de 2021, en las clases 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44 y 45; la Solicitud de Marca de la Unión Europea No. 018591010, MARCET, figurativa, solicitada el 1 de noviembre de 2021, en las clases 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44 y 45; y el Registro Internacional No. 1665071, MARCET, denominativa, registrada el 27 de febrero de 2021, en la clase 41.

El grupo empresarial de la Demandante es también titular varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo el nombre de dominio <marcetfootball.com> (registrado el 27 de febrero de 2015), que alberga su página web corporativa, en la cual se promocionan sus programas formativos y deportivos.³

Conforme a la Demanda, la Demandante Marcet Knowledge S.L. ostenta la explotación en exclusiva de todas las marcas y derechos del grupo empresarial de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 31 de diciembre de 2020, y, actualmente, parece encontrarse sin contenido, dando lugar a un mensaje de error de navegación del servidor, que indica que “No se puede acceder a este sitio web”. En fecha 6 de septiembre de 2021, con arreglo a un acta notarial aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web, en español e inglés, que ofertaba diversos programas de alto rendimiento deportivo, estudios y alojamiento para deportistas y entrenadores en relación a varios deportes (fútbol, vóley, baloncesto, golf, balonmano, tenis y hockey hierba). Esta página web contenía en su encabezamiento los términos “Marcet Academy”, en color amarillo la palabra “Marcet” y blanco la palabra “academy”, unidos a un logo formado por tres trazos inclinados de color rojo. Esta página incluía diverso material promocional e informativo, constituido por fotografías, videos y documentos en PDF insertados en la página, relativos a los programas educativos y deportivos ofertados, que, conforme se muestra en la referida acta notarial aportada por la Demandante, contenían referencias a varias marcas de la Demandante (PLAN MARCET y FUNDACIÓN MARCET).

El 5 de mayo de 2022, la Demandante remitió una solicitud al prestador de servicios de hosting del sitio web del Demandado (Google), para que procediera a suspender sus servicios en relación al nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Gracias a décadas de trabajo, esfuerzo, presencia en redes sociales e Internet y fuerte inversión en promoción nacional e internacional, el centro deportivo y educativo de la Demandante y sus marcas han alcanzado reputación, convirtiéndose en institución de referencia a escala mundial. La investigación y experiencia de la Demandante le ha permitido desarrollar un modelo pedagógico para el aprendizaje del fútbol creativo y novedoso, de proyección internacional, ostentando un importante “know-how”, con contenidos propios (videos y textos), que facilitan la comprensión y el aprendizaje del “método Marcet”.

Existe evidente riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante. El nombre de dominio en disputa, sin tener en cuenta el dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.academy”, es confusamente similar a las marcas MARCET y MARCET ACADEMY, y, si se toma en consideración el gTLD “.academy”, es idéntico a la marca MARCET ACADEMY de la

³ Otros nombres de dominio citados por la Demandante como propios en la Demanda son: <marcet.africa>, <marcet.agency>, <marcet.asia>, <marcet.camp>, <marcet.care>, <marcet.club>, <marcet.co.uk>, <marcet.coach>, <marcet.college>, <marcet.com.mx>, <marcet.consulting>, <marcet.education>, <marcet.events>, <marcet.fit>, <marcet.football>, <marcet.foundation>, <marcet.fun>, <marcet.games>, <marcet.golf>, <marcet.group>, <marcet.in>, <marcet.institute>, <marcet.international>, <marcet.life>, <marcet.mx>, <marcet.one>, <marcet.plus>, <marcet.school>, <marcet.soccer>, <marcet.solar>, <marcet.solutions>, <marcet.store>, <marcet.team>, <marcet.tennis>, <marcet.tienda>, <marcet.top>, <marcet.tours>, <marcet.training>, <marcet.travel>, <marcet.university>, <marcet.viajes>, <marcet.vip>.

Demandante. Existe una cuasi-idéntica impresión de conjunto desde un punto de vista denominativo, ya que en todas las marcas de la Demandante y en el nombre de dominio en disputa coincide el mismo término distintivo y dominante, el término “Marcet”, unido a términos que aluden al mismo tipo de servicios educativos y/o formativos (“academy”, “university”, “universidad”).

El Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa. El Demandado no se encuentra autorizado para usar las marcas de la Demandante y no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino para ofrecer servicios en competencia con los de la Demandante, realizando actos ilícitos (infringiendo los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Demandante, llevando a cabo actos de competencia desleal, vulneración de derechos de imagen, e incumpliendo de la normativa de protección de datos). No consta que el Demandado sea conocido por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa. Aunque el Demandado pueda tener relación con el Sr. Pablo Marcet Bonel (cuya cuenta de correo electrónico es utilizada por el registrante), éste no ha sido nunca comúnmente conocido con el nombre Marcet, aunque sea su apellido, lo que no le confiere ningún derecho para utilizar este término para identificar servicios y/o productos con una marca sobre la que la Demandante goza de derechos exclusivos. El Sr. Pablo Marcet Bonel tiene una relación familiar con los propietarios de la Demandante, en cuyas instalaciones estuvo trabajando y en dónde, probablemente gracias a eso, ha podido apropiarse de contenidos y conocimiento que no es de su propiedad y es indebidamente utilizado en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La Demandante y sus marcas gozan de reputación. El sitio web del Demandado vulnera los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Demandante, utilizando diversos contenidos protegidos por derechos de autor (videos, fotos, folletos, textos, etc.), que han sido copiados, editados y puestos a disposición de los usuarios de esta página, sin autorización de la Demandante, e incluyendo, de forma destacada, la marca MARCET ACADEMY de la Demandante en el encabezamiento de su página de inicio y en todas sus secciones. La página del Demandado incurre también en actos de competencia desleal, en concreto, actos de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena, al aprovecharse indebidamente del esfuerzo, prestigio y saber hacer de la Demandante, ya que la oferta formativa de este sitio web reproduce o “plagia” la oferta de la Demandante, así, por ejemplo, el “Programa Anual de Formación Académica & Golf”, correspondiente al curso académico 2021/22, disponible en este sitio web, incluye una referencia a la Fundación Marcet como entidad creadora y origen del mismo. La página web del Demandado también vulnera los derechos de imagen de las personas que aparecen en el material plagiado (en su mayoría menores), e incumple la normativa española en materia de servicios de la sociedad de la información y de protección de datos. La conducta del Demandado está encaminada a generar confusión intencionadamente, en un intento de atraer usuarios a su sitio web, con ánimo de lucro, e impide a la Demandante reflejar su marca en el nombre de dominio relativo a los servicios educativos que presta. La Demandante remitió requerimientos a diferentes entidades y clubes deportivos advirtiéndoles sobre su ausencia de relación con el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa y sobre el uso indebido y no autorizado en el mismo de sus marcas y otros derechos. De la contestación de alguna de estas entidades se desprende que efectivamente la misma ha sido víctima de la confusión generada mediante la página ligada al nombre de dominio en disputa.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante Marcet Knowledge S.L.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

Salvo la Demandante Fundación Marcet, las demás mercantiles demandantes son de reciente constitución.⁴ En la Demanda se solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante

⁴ La Demandante Fundación Marcet fue constituida el 1 de enero de 2004, la Demandante Marcet Trade, S.L. fue constituida el 27 de septiembre de 2021, y la Demandante Marcet Knowledge, S.L. fue constituida el 28 de febrero de 2020.

Marcet Knowledge S.L., sin embargo, esta sociedad no ostenta ningún derecho anterior más allá de la circunstancia de que el término “Marcet” esté contenido en su denominación social, y ello, solo a partir de su constitución (el 28 de febrero de 2020). La Demandante alega haber cedido los derechos sobre sus marcas a la Demandante Marcet Knowledge S.L., pero tal cesión no se acredita.

Tomado en consideración la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, no son relevantes a los efectos del presente procedimiento los registros marcarios alegados pertenecientes a la Demandante Marcet Trade, S.L., pues son de fecha posterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Solo pueden ser considerados, por tanto, los registros marcarios alegados pertenecientes a la Demandante Fundación Marcet.

La Demandante alega también el registro de varios nombres de dominio que incluyen el término “Marcet”, como <marcetfootball.com> o <fundacionmarcet.com>, sobre los que no se acredita quien ostenta su titularidad, ya que esta circunstancia que no figura en las evidencias aportadas, y, además, un listado de nombres de dominio que han sido solicitados con posterioridad al nombre de dominio en disputa y que la Demandante no utiliza, por lo que no debe tenerse en consideración ninguno de los nombres de dominio alegados.

No se produce similitud confundible entre el nombre de dominio en disputa y los registros marcarios de la Demandante, constituidos únicamente por las configuraciones gráfico-denominativas pertenecientes a la Demandante Fundación Marcet, es decir, PLAN MARCET, MARCET FOOTBALL SOCCER UNIVERSITY, UNIVERSIDAD DEL FUTBOL MARCET y FUNDACION MARCET.

El Demandado ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado Pablo Marcet Bonet es hijo de Javier Marcet Mundó, reconocido jugador de fútbol, más conocido como “Xisco”, nacido en Terrassa, España, en 1928 y fallecido en 2016, que jugó en los equipos de fútbol españoles Club Deportivo Castellón, Real Madrid y Real Club Deportivo Español, así como en la Selección de fútbol de España entre los años 1951 y 1953, siendo considerado una de las leyendas del Real Club Deportivo Español. El Demandado solicitó el nombre de dominio en disputa atendiendo a que la Demandante utiliza los nombres de dominio <marcetfootball.com> y <fundacionmarcet.com>, pero no utiliza la denominación “Marcet” por sí sola. Asimismo, el Demandado constituyó, en fecha 11 de mayo de 2022, una sociedad mercantil, bajo la denominación Marcet Academy, S.L.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de buena fe, en tanto que el apellido “Marcet” de su padre y de él mismo, estaba disponible y no era utilizado por la Demandante, y porque mediante la actividad que desempeña con el nombre de dominio en disputa, pretende ser continuador del legado de su padre. Sobre la figura de su padre, la familia que ostenta la titularidad de la Demandante ha solicitado el registro del nombre de su padre (Javier Marcet) como marca, siendo presentada por uno de los nietos que lleva el mismo nombre, mediante Solicitud de Marca Española No. 4169567, JAVIER MARCET, denominativa, en clase 41, que se encuentra en tramitación.

El Demandado solicita que se rechace el recurso solicitado por la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Fuera del ámbito de la Política

La Política tiene un ámbito reducido de aplicación, limitado a los supuestos de ciberocupación, en los que se cumplen los tres elementos en los que se basa, enunciados en su párrafo 4(a), a saber:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o similar hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;

(ii) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en

disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y este siendo utilizado de mala fe.

No está pensada la Política UDRP como instrumento para la resolución de todo conflicto sobre nombres de dominio, sino solo para la resolución de los supuestos limitados dentro de su ámbito de aplicación.

En consonancia con este ámbito limitado, los instrumentos que articula el procedimiento de resolución de controversias amparado por la Política, son igualmente limitados, encaminados a la resolución del conflicto de forma rápida o expedita, si bien garantizando, en todo caso, que las Partes sean tratadas con equidad y que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso, tal como determina el párrafo 10 de la Política.

La Experta considera que el caso que nos ocupa, excede el referido ámbito limitado de la Política, envolviendo cuestiones que no pueden ser analizadas adecuadamente con los limitados instrumentos articulados en la misma, que serían mejor examinadas y decididas en otros foros. En este sentido, la Demandante alega presuntos actos ilícitos (de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, actos de competencia desleal, vulneración de derechos de imagen, etc.), que son de difícil valoración por esta Experta, dado el reducido margen probatorio articulado por la Política y el Reglamento.

La Experta nota asimismo que existe una evidente relación familiar entre las Partes y que el Demandado Pablo Marcet Bonel lleva como apellido la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, siendo hijo del reconocido futbolista apodado como "Xisco", que fue presidente de la entidad Demandante y estuvo ligado a su proyecto desde su inicio. A este respecto, la Experta, haciendo uso de los poderes generales que le confiere la Política, articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante "www.marcetfootball.com/es/javier-marcet/", donde claramente se indica, en una reseña sobre este reconocido futbolista, que fue él quien inspiró el proyecto de la Demandante ("[...] Así es cómo nació el proyecto de la Fundación Marcet, de la que fue presidente de honor desde el principio. [...]").

La propia Demandante manifiesta en la Demanda, en relación al Demandado Pablo Marcet Bonel, que "[...] el referido Sr. Pablo Marcet Bonel tiene una relación familiar con los propietarios de la Fundación MARCET y el Grupo MARCET, en cuyas instalaciones estuvo incluso trabajando y en dónde, probablemente gracias a eso, ha podido apropiarse de unos contenidos y un conocimiento que no son suyos - y que han sido indebidamente utilizados en el sitio web en cuestión [...]"]

La Experta nota que no consta en el expediente ninguna evidencia en relación a la alegada relación laboral, profesional, de colaboración, etc., que pudiera haber ligado a las Partes en el pasado, siendo esta circunstancia un punto que sería necesario tomar en consideración para poder valorar las alegaciones sobre los mencionados actos ilícitos señalados por la Demandante, y que, en cualquier caso, dado el ámbito limitado de la Política y la consiguiente limitación de los medios probatorios ofertados por la misma, no es posible valorar en el presente procedimiento administrativo esta circunstancia y los mencionados ilícitos alegados por la Demandante, no siendo este el foro adecuado.

En conclusión, por tanto, la Experta considera que el presente caso, dada la complejidad de los aspectos que conlleva su evaluación y, en particular, la existencia de una relación entre las Partes de difícil valoración en este foro, no se encuentra comprendido dentro del reducido ámbito de la Política UDRP, siendo más adecuado su resolución en otros foros, como podría ser un procedimiento judicial o arbitral por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, actos de competencia desleal y otros ilícitos alegados por la Demandante, ante los foros competentes.

El procedimiento administrativo limitado a presentaciones escritas previsto en la Política, no es el más adecuado para resolver el presente caso garantizando que las Partes sean tratadas con equidad y tengan una oportunidad justa de presentar su caso, pudiendo las Partes encontrar otros foros y remedios más adecuados a su disposición. Por ejemplo, en la jurisdicción competente o en un arbitraje, que pueden

brindar la oportunidad de realizar una investigación más completa de los hechos y circunstancias de este asunto, con el beneficio de una mayor gama de medios probatorios (testificales, periciales, etc.). Véase, en este sentido, la sección 4.14.6 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](#)”).

Por lo tanto, la Experta deniega la petición de la Demandante sin entrar a valorar el fondo del asunto, enfatizando que esta decisión no conlleva, en modo alguno, una aprobación de la conducta del Demandado, sino la constatación, exclusivamente, de que el caso excede del reducido ámbito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, esta Experta desestima la Demanda.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experta Única

Fecha: 19 de julio de 2022