

En Madrid, a 21 de diciembre de 2015, D. Luis Antonio Velasco San Pedro, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por D. J. M. P. C. frente a D^a C. V. V., en relación con el nombre de dominio "acuariosprieto.es", dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- D. J. M. P. C. (en adelante el Sr. P. o el demandante, indistintamente) ha presentado ante la Secretaría de Autocontrol un escrito de demanda frente a D^a C. V. V. (en adelante Sra. V. o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio "acuariosprieto.es". En su demanda el Sr. P. indica que es titular de la marca en vigor "Acuarios Oceánicos Prieto", registrada en la OEPM con el nº 2.280.557, desde el 20.6.2000 y que dicha marca venía siendo utilizada con su consentimiento por la sociedad "Número Catro, S.L.", cuyo objeto social es la fabricación, construcción y mantenimiento de acuarios, cetáceas y depuradoras de mariscos y peces, usando para ello el dominio "acuariosprieto.com". De dicha sociedad son administradores solidarios y socios a partes iguales el demandante y D. B. La demandada es trabajadora de la sociedad y hermana de este último.

Asimismo en la demanda se señala que desde hace tiempo ha surgido un conflicto en el seno de la sociedad entre los dos socios y administradores, que se agudizó a mediados de 2013, relatando diversas actuaciones judiciales por ambas partes que se han cerrado a favor del demandante, entre las que cita la que ha dado lugar a su instancia a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra de 10.6.2015, por la que se decreta la disolución y liquidación de la expresada sociedad. También refiere que la demandada realizó determinadas actuaciones judiciales contra el demandante para apoyar a su hermano, desestimadas judicialmente, y que el 17.10.2013 la demandada procedió a dar de alta a su nombre el dominio "acuariosprieto.es", sin su consentimiento como titular de la marca.

El demandante considera que en la página web alojada en dicho dominio se comercializan acuarios y viveros de marisco utilizando la marca de la que es titular, y que dicho registro sería abusivo y de mala fe porque hay coincidencia entre el nombre de dominio y la marca, omitiéndose únicamente la palabra "oceánicos", lo que induciría a confusión, y se impide su utilización para el mismo tipo de productos para el que está registrada dicha marca, careciendo además la demandada de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Finalmente solicita que se transmita el nombre de dominio a su favor o, subsidiariamente, se proceda a su cancelación, aportando diversos documentos para acreditar sus alegaciones.

2.- La demandada se opone en su escrito de contestación a las pretensiones del demandante indicando que el registro de la marca "Acuarios Oceánicos Prieto" se realizó por el Sr. P. a su nombre haciendo uso abusivo de su posición de Administrador solidario al 50 % de la sociedad y con mala fe, puesto que dicha marca fue creada y pagada por la sociedad, figurando además como domicilio en su registro el de la sociedad. Asimismo señala que la sociedad inició su actividad en 1991, ampliando su objeto en 2004, aunque con anterioridad ya venía realizándolo, por lo que es falso que el demandante aportara la marca a la empresa. La demandada también indica que el dominio "acuariosprieto.com" era de titularidad de la sociedad, hasta que el Sr. P. haciendo uso de su condición de administrador la cambió a su nombre el 28.01.2009. Fue cuando el otro administrador solidario D. B. V. tuvo conocimiento de este cambio, cuando ordenó a la Sra. V. como empleada de la sociedad y hermana suya, el registro del dominio.es, para asegurar su continuidad en la empresa.

Igualmente la demandada relata diversas actuaciones judiciales pendientes a la fecha de resolución judicial, y arguye que en la página web del dominio controvertido se comercializan acuarios y viveros al igual que en el dominio.com, no existiendo ningún daño para el Sr. P., ya que se están promocionando los productos de la sociedad, de la cual también él es titular y según él mismo le aportó voluntariamente su marca, por lo que se trataría de una mala relación entre socios, que no afecta a los intereses derivados de la titularidad de las páginas web.

La demandada también señala que en ningún momento se genera ningún tipo de confusión, ya que la finalidad de ambas páginas es la misma, la venta de acuarios y viveros de la sociedad, de la cual el Sr. P. es propietario al 50 %, quien además hasta la fecha no ha requerido formalmente a la sociedad para que deje de usar dicha marca. Indica

igualmente que en breve se procederá a impugnar la titularidad de la marca, pero para respetar dicha marca en lugar de utilizar "Acuarios Oceánicos Prieto", utiliza "Acuarios Prieto", con una representación gráfica que no da lugar a confusión.

La demandada también expone que D. B. V. ha procedido al registro de la marca "Acuarios Océano Atlántico", y que el Sr. P. con mala fe ha procedido al registro a nombre de su empresa de diversos dominios ".com", ".es", ".net.", ".org", ".cat", ".com.es", con esa denominación y con la única finalidad de que no la pueda utilizar a través de internet.

Finaliza la demandada indicando que no se cumple ninguno de los requisitos del art. 2 del Reglamento de resolución de conflictos para considerar que el registro del dominio ha tenido carácter especulativo o abusivo, porque el dominio controvertido no es igual que la marca del demandante; no se ha adquirido con el fin de vender, puesto que demandante y demandada trabajan en la misma empresa; por la misma razón, no se ha hecho con el fin de impedir que el poseedor de los derechos previos los utilice a través del nombre de dominio; no se ha hecho para perturbar la labor de un competidor, puesto que el Sr. P. no es competidor sino administrador y socio de la empresa que utiliza el dominio impugnado; no existe confusión en cuanto identidad, fuente, patrocinio, afiliación o promoción a su página web, y no se ha realizado por la demandada acto alguno en perjuicio del demandante. Asimismo aporta diversos documentos para acreditar sus alegaciones.

3. En la tramitación de la presente demanda se han respetado las disposiciones por las que se rige el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), que administra Autocontrol.

II.- Fundamentos de Derecho.

1. La presente demanda se enmarca en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), que ordenó establecer la disposición adicional 6ª.5 de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, al señalar que "[e]n el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos

apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio". En cumplimiento de esta previsión la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, aprobó el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), cuya disposición adicional única señala que "la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) 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. b) 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 ejecución de lo dispuesto en las anteriores normas, el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), aprobado por instrucción del Director General de la entidad pública "Red.es", en su art. 2 señala que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos: "1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; y 2) [e]l Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) [e]l nombre de dominio se haya registrado o utilizado de mala fe".

2. A la vista de estas disposiciones se impone como primer elemento a valorar si en el presente caso existen derechos previos del demandante que pudiera ser lesionados por el ulterior registro del nombre de dominio controvertido.

En este punto ambas partes reconocen la titularidad registral del demandante de la marca española "Acuarios Oceánicos Prieto", con carácter previo al registro del citado

nombre de dominio, lo que además se prueba por el demandante con aportación de la titularidad registral de la marca a su nombre. La circunstancia alegada por la demandada sobre el carácter abusivo de este registro, independientemente del fundamento material que pudiera tener, excede del objeto de este procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos, que no puede poner en cuestión marcas legalmente registradas ni mucho menos entrar a valorar este tipo de circunstancias, reservadas a la jurisdicción ordinaria, donde los sujetos legitimados pueden ejercer las correspondientes acciones de reivindicación o nulidad parcial, en el marco de lo previsto en los arts. 2 y 52 de la Ley de Marcas; legitimación que a mayor abundamiento no parece *prima facie* que concurra en la demandada, pues su condición de trabajadora de la sociedad presuntamente perjudicada y de hermana de uno de sus socios y administradores solidarios no son con toda evidencia condiciones habilitantes a estos efectos.

Asimismo se reconoce por ambas partes que en la actualidad el nombre de dominio "acuariosprieto.com", está registrado a nombre del demandante. En la medida en que este procedimiento no tiene por objeto la titularidad de dicho nombre de dominio, no procede entrar a considerar las circunstancias –abusivas para la demandante– en las que se obtuvo, sin perjuicio de que los perjudicados tengan abierta la vía para hacerlo en el futuro en otro procedimiento distinto al presente.

Por último tiene relevancia para la resolución del presente conflicto, que ambas partes reconozcan que la marca y el dominio controvertido se utilizan para el mismo género de productos –acuarios–, como por otro lado revelarían las expresiones que emplean la marca y el dominio, que se sirven del término "acuario". En este sentido, debe resaltarse que la protección de las marcas como signos anteriores, frente a los nombres de dominio se realiza para productos o servicios idénticos o similares, salvo en el caso de las notorias o renombradas, como resulta de los arts. 6 y 8 de la Ley de marcas (en el mismo sentido, GARCÍA VIDAL, A.: *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanc, Valencia 2002, pp. 178 y ss.).

A la vista de todas estas consideraciones, cabe concluir que efectivamente existen dos derechos previos del demandante que pueden ser lesionados con el ulterior registro del nombre de dominio; a saber, la marca española "Acuarios Oceánicos Prieto", y el nombre de dominio "acuariosprieto.com".

3. Llegados a la anterior conclusión, procede ahora examinar si el nombre de dominio controvertido es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las denominaciones que son objeto de los mencionados derechos previos.

La respuesta en opinión de este experto debe ser inequívocamente afirmativa. La coincidencia con el nombre de dominio anterior ".com", es total, pues ambos utilizan la expresión "acuariosprieto", variando solamente en cuanto al código, al utilizar el nombre de dominio posterior el código de país correspondiente a España ".es".

Respecto a la marca, aunque no se utilice una de las expresiones de la denominación –el término "oceánicos"– se emplean los otros dos –"acuarios" y "Prieto"–, que pueden además considerarse dominantes, por lo que se daría el requisito de similitud que exigen las reglas por las que se rige este procedimiento, con el correspondiente riesgo de confusión y asociación entre todos ellos. En este sentido tanto la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, C.: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 312 y ss.), como la jurisprudencia en materia de marcas [entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 21.6.1975 (sala 3ª), 9.5.1983 (sala 1ª), y 5.3.1986 (sala 1ª)], consideran que existe riesgo de confusión entre dos signos cuando hay coincidencia en su elemento dominante, como sucedería en este caso con los dos elementos dominantes existentes.

Refuerza este juicio la utilización, como uno de los elementos dominantes, de un término como es "Prieto" de carácter arbitrario, pues no guarda relación con los bienes o servicios a los que se refieren los derechos previos, con independencia de que sea coincidente con el apellido del demandante y la razón probable de que se utilizara en las expresiones objeto de dichos derechos previos.

4. Asimismo debe examinarse si la demandada carece de derechos o intereses legítimos. En este punto debe ponerse de relieve que la demandada arguye continuamente que está defendiendo los intereses de una sociedad –"Número Catro, S.L."–, frente a los (presuntos) abusos de uno de sus socios y administrador solidario –el demandante–, pero esa invocación no puede ser aceptada pues en el registro del nombre de dominio controvertido actuó en su propio nombre y no en el de esta empresa, y las condiciones alegadas de trabajadora y hermana de uno de los administradores solidarios, no permiten obviamente enervar esta conclusión. En todo caso, como ya se ha señalado anteriormente, si se hubieran producido efectivamente estos abusos el camino apropiado para reprimirlos serían otros procedimientos de carácter judicial, y no la vía elegida de registrar un nombre

de dominio, careciendo además como carece la demandada de legitimación para intervenir en su propio nombre en dichos procedimientos judiciales.

5. Por último procede examinar si el dominio se ha registrado o utilizado de mala fe. En este punto concreto, a juicio de este experto, el elemento determinante es la circunstancia admitida por la propia demandada de que el registro del nombre de dominio controvertido viene motivada por el conflicto societario desencadenado entre los dos socios y administradores solidarios de "Número Catro, S.L.", y como apoyo a las pretensiones de su hermano D. B. V.. Ello revela una utilización alternativa y consciente –mala fe a estos efectos es sinónimo de actuar a sabiendas– del sistema de registro de nombres de dominio, que es radicalmente incompatible con la finalidad a la que obedece dicho registro, que obviamente no es la de reforzar la posición de ninguna de las partes concernidas por un conflicto, sino la de asegurar una utilización legítima y pacífica del dominio para difundir bienes, servicios u otras actividades a través de internet.

Ciertamente la demandada viene a alegar que con el nuevo dominio no se dificulta, sino que por el contrario se facilitaría la comercialización de los productos de la sociedad, pero lo mismo podría decirse en relación con los derechos previos del demandante, de los que no consta –no hay ninguna manifestación en este sentido de ninguna de las dos partes– que no puedan seguir utilizándose para promocionar los productos de la referida sociedad. En este contexto, la explicación dada por la demandada revela una incoherencia que no hace sino reforzar esa apreciación inicial de utilización alternativa del registro de nombres de dominio.

Asimismo reafirma este juicio la circunstancia de que la titular del dominio controvertido no ostenta ningún derecho para representar a la sociedad que venía sirviéndose en la práctica de los derechos anteriores, ya que por tales no pueden considerarse la condición de mera trabajadores de la empresa, y mucho menos la de hermana de uno de los administradores, sin que se acredite la existencia de poder de representación alguno de ambos.

6. Habida cuenta de que en el presente caso concurren todos los requisitos exigidos por el art. 2 del Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), procede declarar que el registro del nombre de dominio controvertido es de carácter abusivo y, por tanto, estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia de dicho nombre de dominio al demandante.

Por las razones expuestas

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por D. J. M. P. C. frente a D^a C. V. V., en relación con el nombre de dominio "acuariosprieto.es".

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio "acuariosprieto.es" al demandante D. J. M. P. C.

En el lugar y fecha indicados *ut supra*.

Luis Antonio Velasco San Pedro