

En Madrid, a 2 de enero de 2016, Manuel José Botana Agra, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial(Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil NATURALTUR DURATÓN ,S.L contra la sociedad HOCES DEL DURATÓN S. L, en relación con el Nombre de Dominio *naturaltur.com* dicta la siguiente

## **RESOLUCIÓN**

### **I.-Antecedentes de hecho.**

1.-Mediante escrito de 2 de julio de 2015 presentado ante la Asociación para la Resolución de la Comunicación Comercial(Autocontrol), la entidad mercantil NATURALTUR DURATÓN S.L. formuló demanda contra la sociedad HOCES DEL DURATÓN S.L. en relación con el nombre de dominio <*naturaltur.com*> registrado a favor de la entidad demandante desde el 27 de abril de 2000.

En su escrito de demanda la entidad NATURALTUR DURATÓN S. L. manifiesta asimismo que desde el año 2000 viene utilizando el distintivo “Naturaltur”-al que califica de marca notoria-para su identificación en el mercado y su diferenciación de otras empresas. Y en el mismo escrito la entidad demandante alega también que, tras la correspondiente solicitud, con fecha de 28 de agosto de 2013 se registró a su favor en el Registro de la OEPM la marca *Hoces del Duratón*

*Naturaltur* para distinguir productos y servicios de la Clase 41 del Nomenclátor Internacional.

2. De otra parte, la entidad demandante manifiesta en su escrito que la sociedad demandada, HOCES DEL DURATÓN S.L., utiliza y tiene registrado el dominio *naturaltur.es* realizando una redirección automática al sitio *www.hocesduratón.com*.

3.- Por entender que el nombre de dominio *naturaltur.es* del que hace uso la sociedad demandada es prácticamente idéntico al nombre de dominio *naturaltur.com* que tiene registrado a su favor, y por considerar además que en el presente caso concurren los restantes requisitos para calificar el registro del nombre de dominio de la demandada como un registro de carácter especulativo o abusivo, la mercantil demandante NATURALTUR DURATÓN S. L. solicita en definitiva que le sea transmitido el nombre de dominio *naturaltur.es*.

4. La entidad demandante fundamenta sus pretensiones en que:

a) El nombre de dominio *naturaltur.es* es prácticamente idéntico al nombre de dominio *naturaltur.com* del que es titular registral; identidad que subsiste no obstante la inclusión de la desinencia “*es*” en aquel nombre en lugar de la desinencia “*com*” que figura en el nombre de dominio de la demandante.

b) El nombre de dominio *naturaltur.es* de la mercantil demandada presenta evidentes semejanzas con los signos que integran las marcas de las que es titular la sociedad demandante, en las que el elemento nuclear está constituido por la expresión *Naturaltur*.

c) El registro del nombre de dominio *naturaltur.es* de la mercantil demandada tiene carácter especulativo o abusivo, en base a que ese nombre:

-crea confusión con el término *Naturaltur* sobre el que la entidad demandante posee derechos previos;

-la mercantil demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo;

-el nombre de dominio *naturaltur.es* ha sido registrado o utilizado de mala fe.

5. Con apoyo en la motivación que alega, NATURALTUR DURATÓN,S.L. pide que se resuelva estimar la demanda que presenta y se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio *naturaltur.es*

6. Dado traslado del escrito de demanda a la entidad demandada HOCES DEL DURATÓN S.L., no consta que por ésta se haya presentado escrito alguno de contestación a la demanda.

## **II.-Fundamentos de Derecho.**

### **1.Preliminar**

1.1. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico potencia los procedimientos alternativos de resolución de los conflictos que puedan surgir en el uso de los servicios de la sociedad de la información, por ser procedimientos sencillos, rápidos y cómodos para los usuarios. En este marco, la resolución extrajudicial de conflictos surgidos sobre nombres de dominio “. es” constituye una forma ágil y eficaz para hacer frente al registro especulativo o abusivo de tales nombres de dominio. Se comprende así que la propia Ley 34/2002 disponga en el apartado cinco de su Disposición Adicional Sexta que *“en 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”.*

Por su parte, abundando en la misma finalidad y objetivos, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, *que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el Código correspondiente a España ( “. es”)* establece que *“como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, 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”.* Y entre los principios sobre los que debe basarse el sistema de resolución extrajudicial de conflictos, la misma Disposición Adicional Única de la citada Orden formula el de que este sistema *“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”.*

1.2 A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del *Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el Código de País correspondiente a España(“.es”)*, el Experto habrá de resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes contendientes y respetará, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

## **2. El registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio.**

2.1. El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España(“*.es*”),no se limita a enunciar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio “*.es*”.Antes bien, se ocupa asimismo de definir lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. Y así, según la letra b) de la mencionada Disposición Adicional Única : “ *se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe*”.

El transcrito concepto de registro especulativo o abusivo es objeto, por lo demás, de un amplio desarrollo en el artículo 2 del *Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España(“*.es*”).*A tenor de este artículo se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren a la vez los siguientes requisitos:

a) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos;

b) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;

c) que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

**2.2.** Para que se esté ante un registro especulativo o abusivo es necesario, en primer lugar, que el nombre de dominio objeto de registro genere un riesgo de confusión, por identidad o semejanza, con otros

términos sobre los que recaen derechos previos de la parte demandante. Y para aclarar qué ha de entenderse por *derechos previos*, el mismo artículo del citado Reglamento considera como tales:

a) las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, las denominaciones o indicaciones de origen, los nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España;

b) los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte;

c) las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Pues bien, en el asunto que nos ocupa se advierte un elevado grado de similitud, rayana en la identidad, entre la marca y el nombre de dominio de la entidad demandante y el nombre de dominio registrado por la mercantil demandada; similitud que es susceptible de generar un riesgo de confusión entre ,de un lado, dicha marca y nombre de dominio de la demandante y, de otro, el nombre de dominio de la demandada. En efecto, constituye una regla comúnmente acogida por la jurisprudencia de los tribunales y por la mejor doctrina científica (FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid 2004, p.227) que existe riesgo de confusión entre signos denominativos cuando en ellos es idéntico su elemento dominante. En el caso ahora examinado los términos o expresiones enfrentados son idénticos en el elemento central o dominante, *Naturaltur*, variando únicamente en los sufijos “.es” y “.com”; variación que, por sí sola, es incapaz de menguar la manifiesta similitud entre unos y otros términos provocada por la identidad de su núcleo dominante sin que

disminuya, en consecuencia, el evidente riesgo de confusión que existe entre tales signos.

**2.3 .-** Otro de los requisitos que ha de concurrir para calificar un registro como abusivo o especulativo consiste, según antes se apuntó, en que la parte demandada carezca de *derechos o intereses legítimos* sobre el nombre de dominio objeto de controversia. Pues bien, basta señalar a este respecto que en ningún momento o fase de este procedimiento, la sociedad demandada ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre la expresión *Naturaltur*. Por consiguiente, ninguna duda cabe abrigar sobre la concurrencia aquí del requisito ahora contemplado, esto es, que la entidad demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio *naturaltur.es*.

**2.4.-**Por último, las circunstancias que quedan descritas abonan sostener que en el presente caso concurre también el tercer requisito exigido para calificar un registro como abusivo o especulativo. Según se sabe, este requisito estriba en que el nombre de dominio en litigio haya sido registrado o utilizado de mala fe. En este marco, el mismo citado artículo 2 del Reglamento *del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España*, tipifica los supuestos en los que se entenderá que ha existido mala fe en el registro o utilización del correspondiente nombre de dominio. Tales supuestos son :

a) cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio;

b) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole;

c) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

d) cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web;

e) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

**2.5.** Aunque en el expediente no consta declaración alguna de la mercantil demandada de la que pudiera inferirse de forma inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los apuntados supuestos de registro o utilización del nombre de dominio de mala fe, en el escrito de demanda se le imputan a la parte demandada intenciones y finalidades que al no ser contradichas por aquella,-pudiendo haberlo hecho- deben tenerse aquí por concurrentes a los efectos de considerar que el registro o la utilización del nombre de dominio *naturaltur.es* ha sido realizado de mala fe por parte de la demandada HOCES DEL DURATÓN S. L.. En efecto, según se infiere del escrito de demanda, la demandada ha registrado este nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de la demandante mediante el ofrecimiento de servicios idénticos a los prestados por ésta; y, asimismo, en el escrito de demanda se señala



que con el registro de dicho nombre de dominio, la demandada pretendía atraer hacia su sitio web a usuarios de Internet y de los productos y servicios comercializados a través de *naturaltur.com* creando de esta manera confusión con los productos y servicios que figuran en este sitio web. Pues bien, no habiendo sido rebatidas esas alegaciones de las entidad demandante, y no existiendo razones que justifiquen tenerlas por infundadas, debe concluirse en buena lógica que el nombre de dominio controvertido, *naturaltur.es*, ha sido registrado o utilizado de mala fe por la sociedad demandada.

### **III. Decisión**

Sobre la base de los fundamentos y apreciaciones que acaban de exponerse, el Experto **RESUELVE:**

**1º.-**Estimar la demanda presentada por la sociedad NATURALTUR DURATÓN S.L. contra la entidad mercantil HOCES DEL DURATÓN S.L. en relación con la protección del Nombre de Dominio *naturaltur.com*. registrado a favor de aquella sociedad.

**2.-**Ordenar la transferencia del nombre de dominio *naturaltur.es* a la entidad demandante NATURALTUR DURATÓN S.L.

Manuel José Botana Agra