



<b>Demandante</b>	Fuxtec GmbH
<b>Demandado</b>	D.J.B.O.
<b>Dominio</b>	fuxtec.es
<b>Experto designado</b>	Anxo Tato Plaza
<b>Fecha de la resolución</b>	9 de febrero de 2024

En Madrid, a 9 de febrero de 2024, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Fuxtec GmbH frente a D. J.B.O., en relación con el nombre de dominio “fuxtec.es”, dicta la siguiente

## RESOLUCIÓN

### I. Antecedentes de hecho.

**1.-** Mediante escrito fechado a 11 de diciembre de 2023, la mercantil Fuxtec GmbH (en lo sucesivo, Fuxtec o la demandante, indistintamente), interpuso demanda de reclamación del dominio “fuxtec.es”, cuyo titular es D. J.B.O. (en lo sucesivo, D. J.B.O. o el demandado, indistintamente).

**2.-** En su demanda, la demandante afirma ser una mercantil dedicada desde su fundación en el año 2008 al desarrollo, fabricación y comercialización de productos de jardinería, bricolaje y tiempo libre.

**3.-** Afirma también que desde el primer registro de la marca alemana número 3020090205361, en abril de 2009, ha protegido la marca Fuxtec en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Serbia, Rusia, Turquía y Estados Unidos.

**4.-** Entre las marcas de las que es titular, la demandante destaca las siguientes:

- a) Marca internacional número 1.195.668 (“Fuxtec”, figurativa), de 30 de abril de 2013, que reivindica prioridad del 31 de octubre de 2012, designando -entre otros- la Unión Europea, y registrada en las clases 4, 7, 8 y 35 del nomenclátor internacional.
- b) Marca internacional número 1.336.579, (“Fuxtec”, denominativa), de 25 de julio de 2016, con fecha de prioridad de 27 de enero de 2016, designando -entre otros- la Unión Europea, y registrada en las clases 4, 7, 8, 12 y 35 del nomenclátor internacional.

**5.-** La demandante alega ser también titular de distintos nombres de dominio, entre los que destacan distintos dominios nacionales (fuxtec.de, fuxtec.fr, fuxtec.it, fuxtec.nl) y el dominio fuxtec.com,

registrado este último el 24 de agosto de 2017. En España, la demandante alega ser titular del dominio fuxtec-spain.es, registrado el 24 de noviembre de 2022.

**6.-** Afirma la demandante que lleva comercializando sus productos en España desde hace algo más de diez años, a través, entre otros, de su antiguo distribuidor, el demandado.

**7.-** En este sentido, desde el verano de 2012 el dominio fuxtec.es ha venido ofreciendo invariablemente productos Fuxtec.

**8.-** Según la demandante, algunos años después se formalizó la relación mediante la firma de un contrato de licencia el 26 de noviembre de 2018 con la sociedad unipersonal MQT Group Spain, de la cual el demandado es socio y administrador únicos. Dentro de este contrato, cabe destacar el tenor literal de su cláusula 2:

1. El licenciatario es el registrador del dominio [www.fuxtec.es](http://www.fuxtec.es). El licenciatario se compromete por la presente a transferir todos los derechos sobre el dominio a Fuxtec a la terminación del presente contrato.
2. El licenciatario se compromete a realizar todas las declaraciones necesarias, y a tomar todas las medidas requeridas en relación con la transferencia del dominio a Fuxtec.
3. El licenciatario garantiza que durante la vigencia del presente contrato seguirá siendo el titular registrado del dominio y garantiza asimismo que no se concederá a terceros ningún derecho contractual sobre el uso del dominio.
4. Los costes y honorarios asociados a la transferencia del dominio a Fuxtec correrán a cargo de Fuxtec.

**9.-** Según el relato de la demandante, en junio de 2022, Fuxtec comunicó al Sr. Bermúdez su intención de cesar en la relación comercial con MQT Group Spain SLU, con efectos a finales del año 2022. Tras varias desavenencias entre las partes en las condiciones de la terminación contractual, el cese efectivo de la relación se produjo en septiembre del siguiente año, con el envío de la carta de terminación el 26 de septiembre de 2023.

**10.-** Entiende la demandante que el demandado ha efectuado un registro abusivo del nombre de dominio. Alega, a este respecto, que basta con comparar el nombre de dominio con las marcas de la demandante con efectos en España (marca internacional 1.195.668 y marca internacional 1.336.579) y con el dominio internacional [fuxtec.com](http://fuxtec.com) para confirmar una plena identidad denominativa entre los signos en liza.

**11.-** Añade la reclamante que el nombre de dominio en liza dirige a una web que incluye el signo Fuxtec para identificar los productos ofrecidos en ella y la representación gráfica de un zorro que también está registrada como marca por Fuxtec. La visualización de la web, además, se corresponde según la demandante con un antiguo diseño de Fuxtec GmbH. Y en la web a la que dirige el dominio se ofrecen los productos designados con la marca Fuxtec. Concluye la demandante este punto afirmando que, en atención a lo expuesto, existe una plena identidad aplicativa entre los productos ofrecidos en el dominio [fuxtec.es](http://fuxtec.es) y los protegidos por las marcas de las que es titular la demandante.

**12.-** Continúa la demandante alegando que el demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio, dado que la anterior legitimidad del demandado radicaba en el ya obsoleto consentimiento de la demandante para ostentar el dominio fuxtec.es para el ofrecimiento y promoción de los productos Fuxtec.

**13.-** Concluye la demandante afirmando que el demandado ha venido utilizando el nombre de dominio fuxtec.es de mala fe desde su cese definitivo como distribuidor de productos Fuxtec. Las razones que expone a este respecto son las siguientes: el demandado se presenta como el genuino titular de productos Fuxtec, intenta atraer intencionadamente a su página web la clientela española de la demandante al mantener la apariencia de que se trata de la auténtica página que comercializa productos Fuxtec en España, pretende impedir que la demandante obtenga el registro del dominio fuxtec.es y utilice la web para comercializar sus productos en el mercado español, y, por último, ha venido solicitando una compensación superior a 45000 euros a cambio de la cesión del nombre de dominio fuxtec.es. Añade por último que el propio demandado actuó deliberadamente de mala fe al asumir en nombre de MQT Group Spain S.L.U determinadas obligaciones de registro y posterior transferencia del dominio fuxtec.es a favor de Fuxtec GmbH a sabiendas de que MQT Group Spain SLU no era el titular del dominio ni podría transmitirlo ante un eventual cese de las relaciones.

**14.-** Por las razones expuestas, la demandante solicita que se ordene la transferencia del dominio fuxtec.es a favor de Fuxtec GmbH.ç

**15.-** Trasladada la demanda al demandado, este presentó escrito de contestación fechado a 25 de enero de 2024.

**16.-** En él alega que el dominio fuxtec.es es de su propiedad desde el 18 de julio de 2012, y la marca internacional alegada por la demandante fue registrada el 30 de abril de 2013, con prioridad desde el 31 de octubre de 2012, por lo que en el momento del registro del nombre de dominio no se infringió ninguna propiedad de marca porque no existía.

**17.-** Afirma también el demandado que no reconoce la firma del contrato en el que se basa la obligación de transferencia del dominio.

**18.-** Según el demandado, MQT Group Spain SLU fue constituida en enero de 2013, y el dominio se registró en julio de 2012, por lo que no hay mala fe. Afirma también que no se está haciendo un uso abusivo del dominio ya que la demandante reconoce que hasta septiembre de 2023 tenían relación comercial y la web se usaba para vender sus productos y no productos de otras marcas.

**19.-** Alega el demandado que tras recibir la demanda se puso en contacto con la demandante para alcanzar un acuerdo de mediación y finalizar el expediente de forma amistosa, pidiendo que redactasen un contrato para transferir el dominio y retomar la actividad comercial, que -según el demandado- sólo se podía interrumpir en caso de que alguna de las partes causara perjuicio a la otra, y no por voluntad de una de las partes. Según el demandado, no ha recibido respuesta con dicho contrato o acuerdo por parte de la demandante, aunque sí existen correos con su actual CEO en los que se le indica que si transfiere el dominio se puede retomar la actividad comercial.

## II. Fundamentos de Derecho.

1.- A la luz de los antecedentes de hecho hasta aquí expuestos, este experto cree conveniente comenzar recordando la finalidad propia del procedimiento de resolución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio con el código de país correspondiente a España. Esta finalidad se establece de forma clara e inequívoca en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “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. 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”.

Puede observarse, en consecuencia, que el procedimiento para la resolución extrajudicial de controversias sobre nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España no nace para cobijar cualesquiera reclamaciones que tengan por objeto la titularidad de un nombre de dominio .es. Por el contrario, nace para cobijar únicamente aquellas reclamaciones o demandas de transferencia de titularidad que traigan causa de la colisión o conflicto entre un nombre de dominio .es y un derecho previo, protegido en España, del que sea titular un tercero distinto del titular del nombre de dominio.

2.- Teniendo en cuenta lo anterior, no debe resultarnos extraño que el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España defina con precisión los presupuestos que necesariamente deben concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo que permita la estimación de una demanda de transferencia de un dominio .es. Según aquel precepto, se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: a) 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; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

3.- Puede observarse, así pues, que de manera plenamente coherente con la finalidad propia del procedimiento en el que nos encontramos, la afirmación de un registro de carácter abusivo o especulativo (que permita luego la estimación de una demanda de transferencia de un nombre de dominio en el marco de este específico procedimiento) requiere ante todo la colisión entre el nombre de dominio en cuestión y otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos protegidos en España. Esto exige, a su vez, el concurso de tres presupuestos:

- a) La existencia de un derecho, englobándose dentro de este concepto los enunciados por el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. El artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “1)

Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

- b) El derecho invocado para apoyar la demanda de transferencia de un dominio, en caso de ser un derecho de propiedad industrial, debe tener efectos en España. Así se desprende nítidamente del artículo 2 del Reglamento, antes citado, que alude de manera específica a “derechos de propiedad industrial protegidos en España”.
- c) El derecho invocado para apoyar la demanda de transferencia de un dominio, por último, ha de ser un derecho previo, lo que requerirá que su fecha de prioridad sea anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en litigio.

4.- En el caso que nos ocupa, y descartados por carecer de efectos en España las marcas y los nombres de dominio registrados en otros países a los que se alude en la demanda, la demandante (página 6 de su escrito) invoca los siguientes derechos:

- a) Marca internacional número 1.195.668 (“Fuxtec”, figurativa), de 30 de abril de 2013, que reivindica prioridad del 31 de octubre de 2012, designando -entre otros- la Unión Europea, y registrada en las clases 4, 7, 8 y 35 del nomenclátor internacional.
- b) Marca internacional número 1.336.579, (“Fuxtec”, denominativa), de 25 de julio de 2016, con fecha de prioridad de 27 de enero de 2016, designando -entre otros- la Unión Europea, y registrada en las clases 4, 7, 8, 12 y 35 del nomenclátor internacional.
- c) Nombre de dominio fuxtec.com, registrado el 24 de agosto de 2017.
- d) Nombre de dominio fuxtec-spain.es, registrado el 24 de noviembre de 2022.

5.- Así las cosas, debe en primer término rechazarse que los nombres de dominio fuxtec.com y fuxtec-spain.es puedan servir de base a la demanda de transferencia del dominio fuxtec.es. Y ello por dos razones:

- a) Primero, porque la titularidad de nombres de dominio no puede ser calificada como un derecho que permita fundar una demanda de transferencia de otro nombre de dominio. Basta comprobar, a estos efectos, que los nombres de dominio no están expresamente incluidos dentro del elenco de derechos previos que enuncia 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 cierto, por lo demás, que tras enunciar de forma específica los distintos derechos que pueden servir de base a una demanda de transferencia de dominio, aquel precepto -el artículo 2 del Reglamento- alude también de forma genérica a “otros derechos de propiedad industrial”. Mas también es cierto que los nombres de dominio, conforme a nuestra jurisprudencia y doctrina, no pueden ser considerados derechos de propiedad industrial. Así, en la jurisprudencia,

puede consultarse la relevante sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de marzo de 2021 [ECLI:ES:APB:2021:2749], en la que se afirma lo siguiente: “Un nombre de dominio es un contrato con la autoridad encargada de registro, para permitir que las comunicaciones lleguen al ordenador del titular del nombre de dominio a través de internet y el servidor de la autoridad de registro. Tienen carácter único en todo el mundo, de modo que no es posible que existan dos nombres de dominio idénticos bajo una misma extensión (si bajo extensiones diferentes) (nombre de dominio de primer nivel [TLDs] o nombre de dominio de tercer nivel). Sin embargo, no constituye un derecho de propiedad intelectual/industrial, ni atribuye a su titular un monopolio ni derecho de exclusiva alguno”.

Idéntico criterio encontramos en la doctrina más autorizada, que afirma con rotundidad que “es innegable que el legislador no ha configurado el derecho derivado de la concesión de un nombre de dominio .es como un derecho de propiedad industrial” [GARCÍA VIDAL, El Derecho español de los nombres de dominio, Editorial Comares, Granada, 2004, pág. 128].

En definitiva, los nombres de dominio, ni se mencionan de forma explícita dentro del elenco de derechos que según el artículo 2 del Reglamento permiten fundar una demanda de transferencia de dominio, ni pueden tampoco ser considerados “otros derechos de propiedad industrial” al amparo del citado artículo.

b) Segundo, porque, aun cuando -a meros efectos dialécticos- se ignorara lo anterior y se aceptara la calificación de los nombres de dominio como “otros derechos de propiedad industrial”, no estaríamos en el caso que nos ocupa ante derechos previos. Basta recordar, a estos efectos, que el nombre de dominio objeto de litigio fue registrado (según consta en el documento 18 aportado por la propia demandante con su escrito) el 18 de julio de 2012. Los nombres de dominio fuxtec.com y fuxtec-spain.es, por su parte, son posteriores, y su registro se produjo -respectivamente- el 24 de agosto de 2017 y el 24 de noviembre de 2022 (documentos 8 y 13 del escrito de demanda).

**6.-** Tampoco las marcas internacionales invocadas por la demandante pueden ser consideradas suficientes para fundar una demanda de transferencia del dominio fuxtec.es en el marco de este específico procedimiento. Es cierto, claro está, que aquellas marcas, en la medida en que designan la Unión Europea, deben ser consideradas marcas protegidas en España y, por tanto, se incluyen dentro del elenco de derechos que enuncia el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Pero basta comprobar su fecha de prioridad para constatar que de ningún modo pueden ser consideradas derechos “previos” en relación con el nombre de dominio. Insistimos a este respecto en que el nombre de dominio fuxtec.es fue registrado el 18 de julio de 2012 (documento 18 del escrito de demanda). La fecha de prioridad de las marcas internacionales invocadas por la demandante, según se desprende de los documentos 5 y 6 aportados por ésta junto con su escrito de demanda, es claramente posterior. Así, la marca internacional número 1.195.668 (“Fuxtec”, figurativa), reivindica una prioridad del 31 de octubre de 2012. Y la marca internacional número 1.336.579, (“Fuxtec”, denominativa), tiene fecha de prioridad de 27 de enero de 2016.

**7.-** Por consiguiente, no concurre en el caso que nos ocupa el primero de los presupuestos exigidos para afirmar la existencia de un registro abusivo o especulativo que permita fundar una transferencia de dominio en el marco del específico procedimiento en el que nos encontramos.

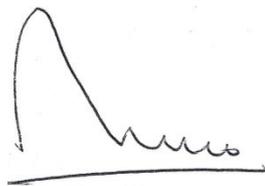
**8.-** Es importante destacar, para finalizar, que la conclusión anterior en modo alguno prejuzga el

eventual derecho de la demandante a, en su caso, reivindicar la titularidad del dominio a través del ejercicio de una acción de cumplimiento contractual (en ejecución del contrato suscrito con MQT Group Spain SLU el 26 de noviembre de 2018 -documentos 15 y 15 bis de la demanda), o el eventual derecho de la demandante a, en su caso, instar el cese en la utilización del nombre de dominio fuxtec.es por infracción del derecho de exclusiva sobre las marcas de las que es titular. Sucede solo que pretensiones como las aquí descritas -cuya procedencia, insistimos, en modo alguno se prejuzga- exceden el ámbito del procedimiento en el que nos encontramos, previsto únicamente para demandas de transferencia de dominios .es fundadas en la colisión entre el nombre de dominio en disputa y otros derechos previos cuya existencia, en el caso que nos ocupa, no ha resultado debidamente acreditada.

En consecuencia, de lo anterior,

## RESUELVO

Desestimar la demanda formulada por la mercantil Fuxtec GmbH frente a D. J.B.O., en relación con el nombre de dominio “fuxtec.es”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by several smaller, cursive letters, all written above a horizontal line.