

En Madrid, a 28 de diciembre de 2023

XXXXXXXXXX abogado y economista en ejercicio, en su calidad de Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España para la resolución del conflicto planteado por el uso que se dice ilícito del nombre de dominio “*todosolerpalau24.es*”, por parte de SOLER & PALAU VEBTILATION GROUP, S.L. (anteriormente denominada SOLER & PALAU, S.A.), como demandante, contra la mercantil SUMINISTROS INDUSTRIALES MORENO, S.L.U., como demandada, pronuncia la siguiente:

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por escrito firmado el 20 de noviembre de 2023, la agencia AB ASESORES PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, SLP, obrando en representación de SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, SL, anteriormente denominada SOLER & PALAU, S.A., interpuso demanda contra la entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES MORENO, S.L.U., como titular del nombre de dominio en liza “*todosolerpalau24.es*”.

Alegó que, pese a que durante la investigación previa se habían modificado algunos de los datos del aviso legal alojado en la página web <http://www.todosolerpalau24.es/> –puesto que inicialmente aparecía como su titular o responsable a los efectos legales correspondientes la entidad SIMSLU, S.L.¹, cuando de la misma, a 19-IX-2023,

¹ Vid. p. 4 de 158 del DOC. 3 de la demanda.

que es cuando se habría efectuado la consulta el Registro Mercantil Central (“RMC”), «*No hay constancia de datos de Dominio y Web Corporativa*»², resultando que quien sí aparecería, en la actualidad, como responsable, en los datos del aviso legal, sería CLV VIGO 2021, S.L.–, la denominación SUMINISTROS INDUSTRIALES MORENO, S.L., bajo la que el nombre de dominio se habría dado de alta el día 2-X-2021³, no constaría como tal en el Registro Mercantil, mas sí, en cambio, la de SUM. IND. MORENO, bajo idéntica forma de S.L., pero sin que esta denominación social hubiera sufrido variación alguna desde el 29-I-2015⁴, hasta el 4-X-2021 en que se notarizó el cambio de denominación social por la anteriormente referida de SIMSLU 2021, S.L.⁵, bajo la cual giraría actualmente; y, por tanto, a fecha de darse de alta de nombre de dominio en litigio.

Pese a la incertidumbre expuesta, la actora añade y así consta en la documentación aportada, que la dirección de correo electrónico: info@todosolerpalau24.es seguiría apareciendo en el aviso legal sin cambio alguna y, lo más importante, que [REDACTED], quien aparece como la persona de contacto del nombre de dominio en disputa⁶, en la actualidad, sería administrador único tanto de SUM. IND. MORENO, S.L.U. (hoy SIMSLU 2021, S.L.U.)⁷, como de CLV VIGO 2021,

² Vid. p. 4 de la consulta al RMC al inicio del DOC. 5 de la demanda.

³ Vid. DOC. 2 de la demanda.

⁴ Vid. p. 3/4 de la impresión de la web INFONIF que acompaña al DOC. 5 de la demanda, con remisión al BORME A-2015-26-36.

⁵ Vid. p. 47719 del BORME núm. 197 de 13-X-2021 que acompaña al DOC. 5 de la demanda.

⁶ Persona de contacto administrativo y técnico según el DOC. 2 de la demanda

⁷ Cuando menos desde el 14-IX-2020, según p. 34207 del BORME núm. 184 de 22-IX-2020, e impresión de la web INFONIF, que acompañan al DOC. 5 de la demanda.

S.L.U.⁸, sociedades vinculadas, en la forma expuesta, al nombre de dominio.

Por su parte, SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, S.L. –anteriormente SOLER & PALAU, S.A.⁹– es titular del nombre de dominio “*Solerpalau.es*” a través del cual se accede a la página web corporativa de su grupo, y en la que la sociedad presenta sus productos, así como ofrece al público información sobre su red comercial y de distribución, en más de 90 países, con un gran prestigio y reconocimiento en el sector de la ventilación en los distintos continentes.

Asimismo, la sociedad actora es titular de varias marcas nacionales y de la Unión Europea, mixtas y denominativas, actualmente en vigor, destacando la nacional núm. M2830827 gráfico denominativa, para las clases 7, 9 y 11 del Convenio de Niza:



⁸ Cuando menos desde el 30-XII-2021, según p. 1149 del BORME núm. 6 de 11-I-2022 que acompaña al DOC. 6 de la demanda.

⁹ *Vid.* p. 24935 del BORME núm. 86 de 8-V-2009 que acompaña al DOC. 7 de la demanda.

En vista de ello, la demandante entiende –y en su refuerzo aporta determinada prueba como DOC. 12 de la demanda– que la titular del nombre de dominio controvertido, sin vinculación societaria o contractual alguna con ella, se estaría arrogando ilegítimamente, al orillar su consentimiento, la condición de distribuidor de sus productos, hasta el punto de estar creando confusión en Internet con los términos sobre el que la actora acredita derechos previos como titular de una marca (art. 34.3 f) de la *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*) y de un nombre de dominio sustancialmente idéntico al litigioso, además del propio nombre de los socios fundadores de la sociedad demandante (art. 7.6 de la *Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*), vulnerando de esa guisa sus intereses industriales y dañando su prestigio y reputación. A ello añade evidencias de la posible existencia de una actividad fraudulenta como DOC. 13 de la demanda.

En resumen, se afirma que la demandada habría registrado su nombre de dominio careciendo para ello de interés legítimo, llevando a cabo una actuación especulativa y de mala fe.

Por lo expuesto, solicita que se declare que el nombre de dominio “*todosolerpalau24*” lo está usando la demandada con fines especulativos y abusivos y, en consecuencia, impetra la tutela consistente en que se acuerde su cancelación, con la adopción de las medidas necesarias para evitar que sea transferido a un tercero.

SEGUNDO. – En congruencia con la tutela cautelar solicitada por la parte demandante, la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES comunicó que con

fecha de 20 de noviembre de 2023 se había procedido al bloqueo del nombre de dominio “*todosolerpalau24.es*”, registrado en Red.es.

Y declaró aplicable al nombre de dominio en cuestión el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España.

TERCERO. – La entidad demandada no consta que haya contestado al escrito de demanda, por lo que ello provoca la consecuencia establecida en el artículo 16.e) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (es), a cuyo tenor “*en caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la demanda*”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Los nombres de dominio, formados por grupos de letras, acrónimos, nombres o palabras, constituyen direcciones asignadas al usuario de un ordenador integrado en internet. Cumplen la función de identificar y localizar al correspondiente equipo informático en dicha red.

Su asignación confiere al favorecido el derecho a utilizarlos a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet, en los términos establecidos en las normas aplicables.

SEGUNDO. - Los de segundo nivel, bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) -categoría a la que

pertenece el que ahora es objeto de conflicto-, requieren, para su lícita utilización, una previa resolución administrativa de asignación, de la que deriva el derecho de uso. Así lo establecen la Disposición Adicional 6ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que regula el sistema de asignación de nombres de dominio bajo el signo ".es", y la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo.

En efecto, el primer párrafo del apartado cinco de la mencionada Ley 34/2002 dispone 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”*.

Además, el sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basa, entre otros, en el principio de *“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”*.

Por su parte, la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 dispone 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, procurando que ese

sistema proporcione 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 [...]”*.

TERCERO. - Como es fácil suponer, el uso de nombres de dominio con finalidades distintivas de los productos, servicios o actividades empresariales puede ser causa de roces de contenido jurídico con los signos protegidos como derechos de propiedad industrial (e incluso también con nombres personales de explotarse crematísticamente) y, en su caso, dar lugar a verdaderas infracciones. Por esa razón el uso del nombre de dominio está legalmente condicionado al cumplimiento de las exigencias establecidas para evitar que se produzcan tales infracciones de derechos reconocidos en el marco de la propiedad industrial (y de la propia imagen).

CUARTO. - Dispone el artículo 34.3 f) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que el titular del derecho de propiedad industrial podrá prohibir que, sin su consentimiento, se utilice en el tráfico económico un nombre de dominio *“idéntico o similar a la marca”* de que se trate *“para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público”*. Por su parte, el art. 7.6 de la LO 1/1982, dispone que: *“Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley... La utilización del nombre... de una*

persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.

QUINTO. – Hay constancia en las actuaciones de un uso en el tráfico económico del nombre de dominio infractor, con un empleo suficientemente destacado en el contenido de la página web. En particular, la parte actora acredita que ese uso genera riesgo de confusión o asociación para el público, al vincular la página web a la que remite el nombre de dominio “*todosolerpalau24.es*” en disputa de la demandada a su red de distribución, bastando una simple confrontación visual con el nombre de dominio “*Solerpalau.es*” y con la marca nacional núm. M2830827 (mixta con la denominación “*Soler Palau*”) de que la aquella es titular, para revelarse la aproximación y consiguientemente el riesgo de confusión entre los respectivos orígenes o procedencias empresariales. En este sentido, los términos “todo” y “24” son genéricos, adolecen de falta de carga distintiva y vendrían a reforzar el uso comercial que se hace del signo, amparado por derechos de exclusiva, “*solerpalau*”. Ello sin perjuicio de la posibilidad de sustentar alguna suerte de intromisión ilegítima con el uso comercial que con aquel nombre de dominio se estaría llevando a cabo en los apellidos de los fundadores de la firma SOLER & PALAU, S.A. (hoy SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, S.L.) o en la propia denominación social originaria de esta, bastando, a los efectos que nos ocupan, con los derechos previos marcarios previos y con los que derivarían del nombre de dominio que la sociedad actora titula para la consecución de sus fines sociales.

SEXTO. – No consta, porque la demanda no ha sido contestada, que la entidad demandada ostente derecho alguno al uso del nombre de dominio del que es titular, en grado suficiente para estimar que no hubiera actuado de mala fe o para proteger un interés que no fuera legítimo, lo que aquí sucede por cuanto el uso del signo infractor estaría generando riesgo de confusión en el mercado con derechos previos del actor y hay, además, razones para creer que ese fue el verdadero propósito de la demandada. No hay constancia en las actuaciones –en las que el demandado, como se dice, ha optado por permanecer en rebeldía, lo que tampoco significa allanamiento, de ahí la necesidad de motivación de esta resolución– de que aquel hubiera actuado al registrar el nombre de dominio en defensa de un legítimo interés. Por el contrario, del conjunto de actuaciones la habría, a juicio de quien suscribe, de que lo habría hecho con el ánimo de generar confusión sobre el origen empresarial de los productos y servicios de la demandante, parasitando su reputación en el mercado.

Por las expuestas razones, procede estimar la pretensión deducida en la demanda, en los términos en que lo fue.

DECISIÓN

En atención a todo lo expuesto, **RESUELVO:**

1) Estimar la demanda interpuesta por AB ASESORES PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, SLP, obrando en representación de SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, SL, anteriormente denominada SOLER & PALAU, S.A., contra la entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES MORENO, S.L.U.

2) Ordenar la cancelación del nombre de dominio “*todosolerpalau24.es*”.