



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.**

**Caso No. DES2006-0014**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Hostelería y Jardines, S.L., Elche, Alicante, España, representada por Cuatrecasas Abogados, Alicante, España.

La Demandada es Viveros Huerto del Cura S.A. Elche, Alicante, España, representada por UBILIBET, Barcelona, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <huertodelcura.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC, a través del agente registrador Arsys.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de julio de 2006. El 7 de julio de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de julio de 2006 ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 17 de julio de 2006.

El Centro verificó que la Demanda y su Enmienda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (“. ES”)

De conformidad con los artículos 7 y 15b) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de julio de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de agosto de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de agosto de 2006.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 31 de agosto de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuando ya el Experto había preparado la decisión, el Centro le dio traslado de un escrito complementario presentado por la representante de la demandante con fecha 11 de septiembre de 2006.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

4.1. La sociedad demandante es titular en España de los siguientes registros, debidamente concedidos y en vigor:

- Marca 1142398 HUERTO DEL CURA, en clase 42, depositada el 10 de abril de 1986
- Rótulo de establecimiento 155315 HUERTO DEL CURA, vigente para la ciudad de Elche, depositado el 10 de abril de 1986.

4.2 El nombre de dominio <huertodelcura.es>, fue registrado a nombre de la demandada el 10 de noviembre de 2005.

4.3 El nombre de dominio controvertido no contiene en la actualidad una página web.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La demandante gestiona en exclusiva el jardín artístico nacional conocido como “Huerto del Cura” situado en la ciudad española de Elche. Este jardín es uno de los espacios botánicos más conocidos de Europa.

Las consultas efectuadas a través de diversos buscadores de Internet arrojan miles de resultados que hacen directa referencia al jardín y al hotel Huerto del Cura gestionados por la demandante.

La demandante es titular de los registros de marca y rótulo de establecimiento HUERTO DEL CURA antes mencionados, e igualmente es usuaria del nombre de dominio <huertodelcura.com>, titularidad de la sociedad Hotel Huerto del Cura, S.L. perteneciente a su mismo grupo empresarial.

El origen de las sociedades demandante y demandada se encuentra en las actividades mercantiles de los hermanos Orts Serrano, quienes en 1981 acordaron la segregación de las actividades de jardinería, a las que se dedicó la ahora demandada, y las propias de la

gestión y explotación del jardín artístico Huerto del Cura y del hotel, a la que se dedicó la ahora demandante. Con el fin de articular esta segregación de actividades y la correspondiente venta de acciones, los accionistas de la demandada celebraron un contrato que contenía una serie de compromisos por los que los propietarios de la sociedad Jardinería Huerto del Cura, S.A., anterior denominación de la demandada, se comprometían a cesar en toda utilización de la expresión Huerto del Cura, incluyendo su propia denominación social, en un plazo máximo que expiraba el 31 de diciembre de 1997. La demandada ha incumplido claramente esa obligación al registrar el nombre de dominio objeto de controversia y mantener además en su denominación social el distintivo HUERTO DEL CURA.

El nombre de dominio controvertido es idéntico a los registros de marca y rótulo de establecimiento de los que la demandante es titular.

La demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación HUERTO DEL CURA, puesto que conocía perfectamente la existencia de los signos distintivos HUERTO DEL CURA titularidad de la demandante. Además, la falta de un uso efectivo del nombre de dominio desde su registro permite igualmente deducir la falta de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.

El nombre de dominio fue registrado de mala fe, ya que la demandada era plenamente consciente de que se correspondía con los signos distintivos titularidad de la demandada, que pueden calificarse de notorios, y todo ello en contra de los compromisos adquiridos en virtud del contrato firmado en 1991 antes mencionado. Además, el nombre de dominio no coincide con la denominación aparentemente utilizada por la demandada para el desarrollo de sus actividades.

El hecho de que el nombre de dominio no haya sido utilizado desde su registro debe considerarse como un uso de mala fe, según han reconocido diversas decisiones de la OMPI al aplicar la Política Uniforme aprobada por ICANN en la que se inspira el Reglamento.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <huertodelcura.es>.

En su escrito complementario de 11 de Septiembre, la demandante alega que la demandada ha registrado también otros nombres de dominio que implican una usurpación de derechos de la demandante, lo que constituye una prueba de su mala fe.

## **B. Demandado**

La demandante pudo en su momento haber registrado el nombre de dominio controvertido, al igual que hizo con el nombre de dominio <huertodelcura.com>. La demandada lo registró para evitar que fuera ocupado por un tercero al liberalizarse los dominios .es.

Hasta fecha muy reciente la demandada tenía presencia en Internet precisamente a través de la web “www.huertodelcura.com” titularidad de la demandante, y únicamente a raíz de recientes disputas internas entre las empresas familiares, la demandante ha descolgado de dicha página la información relativa a la empresa demandada. La demandante, titular del dominio <huertodelcura.com>, compartía con la demandada la gestión de dicho dominio y el contenido albergado en él, clara muestra de la pacífica convivencia durante años entre ambas partes bajo la denominación HUERTO DEL CURA.

Pese al contenido de las estipulaciones contractuales invocadas por la demandante, es obvio que la voluntad que expresaban fue sustituida por otra distinta adoptada por las partes, que permitió que la demandada siguiera desarrollando sus actividades con la denominación HUERTO DEL CURA de forma pacífica y con un nivel de concordia y entendimiento que viene refrendado por el hecho de que hasta fecha muy reciente ambas partes compartían la misma página web.

En virtud de los plazos de prescripción de acciones establecidos en la Ley de Marcas española, la demandante no puede ya ejercitar acciones civiles contra la demandada, al haber tolerado durante más de cinco años el uso pacífico de la marca HUERTO DEL CURA por la demandada.

La demandada es titular de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, como propietario del registro de marca español 2574705 DÁTIL HUERTO DEL CURA, en clase 29, solicitado el 15 de diciembre de 2003 y en vigor. Asimismo, la demandada ha venido operando de forma notoria bajo la denominación JARDINERIA HUERTO DEL CURA y actualmente VIVEROS HUERTO DEL CURA.

No existe un registro de mala fe por parte de la demandada, puesto que es titular de los derechos de marca señalados.

Tampoco es admisible que la falta de uso del nombre de dominio controvertido implique mala fe, puesto que la demandada ha venido teniendo presencia continua en Internet a través de la página web <huertodelcura.com> compartida con la demandante, hasta que ésta en fecha reciente ha descolgado el contenido correspondiente a la actividad de la demandada. Asimismo, la demandada ha iniciado la preparación de la próxima página web que utilizará para identificarse en Internet, según se acredita documentalmente.

La demandada considera que el Reglamento no resulta aplicable a este caso, pues no nos encontramos ante un conflicto entre titulares de derechos marcarios por un lado y dominios por otro. Por el contrario, ambas partes son titulares de derechos marcarios y denominaciones sociales referidos a la denominación controvertida.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado fuera de plazo por la demandante.**

Como se ha señalado, la demandante presentó un escrito complementario cuando ya este experto había preparado el borrador de la decisión, por lo que habrá que determinar si el escrito merece ser tenido en consideración, teniendo en cuenta que en principio resulta claramente extemporáneo.

Este experto decide no tener en consideración dicho escrito complementario por dos razones fundamentales: a) los hechos que la demandante pone de manifiesto no son circunstancias sobrevenidas, pues llama la atención sobre la existencia de nombres de dominio que existían ya en fecha muy anterior, y b) tales hechos en cualquier caso no afectarían al fundamento principal de las conclusiones que a continuación se exponen.

### **6.2. Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento.**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya señalaba la Decisión *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Es obvio que el nombre de dominio controvertido resulta coincidente con la denominación del registro de marca HUERTO DEL CURA del que es titular la demandante, por lo que concurre la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

La demandada ha acreditado su titularidad sobre un registro de marca español “DÁTIL HUERTO DEL CURA” plenamente en vigor, así como el hecho de haber venido operando de forma notoria bajo las denominaciones “JARDINERÍA HUERTO DEL CURA, S.A.” y en la actualidad “VIVEROS HUERTO DEL CURA, S.A.”.

Por consiguiente, la demandada es titular de derechos que le otorgan una legitimidad formal para el uso de la expresión “HUERTO DEL CURA”. En efecto, la demandada ha acreditado que en fecha muy anterior al inicio de la controversia ha venido utilizando un nombre que se corresponde en su parte fundamental con el nombre de dominio controvertido, y que de hecho la empresa ha sido conocida en su actividad con razones sociales cuyo elemento central estaba precisamente constituido por la denominación “HUERTO DEL CURA”.

Las afirmaciones realizadas por el demandante en el sentido de que la utilización por la demandada de la denominación HUERTO DEL CURA constituye una violación de las obligaciones contractuales entre las partes constituye una cuestión jurídicamente compleja que supera el objeto de los procedimientos sometidos al Reglamento. Con independencia de que la demandante pueda acudir a los Tribunales españoles para forzar a la demandada al cumplimiento de la estipulación que invoca, el hecho es que el demandado ha acreditado la vigencia de un registro de marca que contiene como elemento principal la denominación HUERTO DEL CURA y el hecho de haber venido operando bajo denominaciones sociales igualmente caracterizadas con la presencia de dicho elemento. Según lo dicho, si efectivamente la demandante considera que la marca y denominación social de la demandada constituyen una infracción de sus derechos y un incumplimiento manifiesto de las obligaciones contractuales entre las partes, habrá de acudir a los procedimientos judiciales correspondientes, pero lógicamente este Experto no puede cuestionar la validez de un registro de marca o una denominación social que fueron debidamente inscritos en los registros públicos españoles competentes y se encuentran en vigor.

Al igual que sucedía por ejemplo en *Mawana Sugars Limited v. alsugair ibrahim*, Caso OMPI No. D2005-1179, la demandada ha acreditado ser titular de un registro de marca y operar bajo una denominación social que le otorgan legitimación formal para ser titular del nombre de dominio controvertido, naturalmente sin perjuicio del derecho que asiste a la demandante a acudir a los procedimientos legales pertinentes para impugnar tales registros.

Como se ha recordado en la decisión *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005:

*Hay que señalar que la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICCAN (la “Política”) en la que se inspira claramente la regulación contenida en el “Reglamento”, permite, en su artículo 4.c), que el Demandado invoque como fundamento de un interés legítimo el hecho de que él mismo haya sido conocido por el nombre de dominio que se registra. (Torello Llopart, S.A. v. A. T. S., Caso OMPI No. D2005-1353 y Torello Llopart, S.A. v. A. T. S., Caso OMPI No. D2005-1355). Y esta circunstancia es la que se da en el presente caso, en el que parece evidente que desde el año 1998, la denominación EUSA, con la grafía especial eUSA, está claramente vinculada a la Demandada.*

Por consiguiente, no concurre la segunda de las circunstancias necesarias para la estimación de la demanda.

### **C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

De lo expuesto en el punto anterior, es forzoso concluir que, al menos prima facie, no cabe apreciar mala fe en la conducta de la demandada, pues ésta ha acreditado derechos sobre la denominación que nos ocupa y el hecho de haber venido operando bajo la misma.

El reconocimiento de mala fe en la conducta de la demandada únicamente podría derivarse del incumplimiento contractual esgrimido por la parte actora. Sin embargo, como se ha señalado, no es el fin del Reglamento el dilucidar controversias marcarias o contractuales entre las partes, sino el resolver los casos claros de ciberocupación frente a los derechos marcarios de un demandante.

En este sentido, en la Decisión *The Thread.com, LLC v J. S. P.*, Caso OMPI No. D2000-1470, el Experto se pronunciaba con claridad:

*“This Panel is not a general domain name court, and the Policy is not designed to adjudicate all disputes of any kind that relate in any way to domain names. Rather, the Policy is narrowly crafted to apply to a particular type of abusive cybersquatting. To invoke the Policy, a Complainant must show that the domain name at issue is identical or confusingly similar to a mark in which the Complainant has rights, that the Respondent lacks rights or a legitimate interest in the domain name, and that the Respondent registered and used the name in bad faith. Policy ¶ 4(a). To attempt to shoehorn what is essentially a business dispute between former partners into a proceeding to adjudicate cybersquatting is, at its core, misguided, if not a misuse of the Policy.”*

En la misma línea cabe citar la Decisión *Ast Sportwear, Inc v S. H.*, Caso OMPI No. D2001-1324, en la que se señaló:

*“The Policy, though, is a limited tool for acting against certain types of cybersquatting, and provides a contractual-based remedy. If there is a "legitimate interest" as that term is defined in the Policy, the Policy precludes transfer of the domain name, even if the use does not seem "legitimate" in the broader understanding of that word. Cf. e-Duction, Inc. v. Zuccarini, WIPO Case No. D2000-1369 <../2000/d2000-1369.html> (February 5, 2001); The Thread.com, LLC v. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470 <../2000/d2000-1470.html> (January 5, 2001).”*

Del mismo modo, en la Decisión CITGO *Petroleum Corporation v M. S. T.* Caso OMPI No. D2003-0003 se señalaba:

*“The Panel appreciates that the Complainant disapproves of some of the products marketed by the Respondent and finds it uncomfortable that these are being sold through a web site carrying the name "Mystik." It bears emphasis, however, that the ICANN Policy is "a limited tool for acting against certain types of cybersquatting." AST Sportswear, Inc., WIPO Case No. D2001-1324 <../2001/d2001-1324.html>, at page 4. In the present case, the terms of the Policy afford no relief to the Complainant, which must be left to its remedies, if any, under the applicable national laws.”*

En suma, una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominación controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe. La cuestión del aparente incumplimiento contractual por parte de la demandada constituye una cuestión que no debe ser dilucidada mediante este procedimiento, sin perjuicio de que sobre esa cuestión puedan pronunciarse las autoridades judiciales competentes, si alguna de las partes somete el examen de tal cuestión a su conocimiento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

---

Luis H. de Larramendi  
Experto

Fecha: 13 de septiembre 2006