

## RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es” Masajes Térmicos Avanzados s.l. y Syogra Europa s.l VS. HENARTURAL EUROPA S.L.

En Madrid, a 7 de febrero de 2008, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por las entidades mercantiles MASAJES TÉRMICOS AVANZADOS S.L. y SYOGRA EUROPA S.L., frente a la mercantil HENARTURAL EUROPA S.L., en relación con el nombre de dominio syogra.es, dicta la siguiente

### RESOLUCIÓN

#### I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2007, las mercantiles “Masajes térmicos avanzados S.L.” y “Syogra Europa S.L.” presentaron demanda frente a la mercantil “Henartural Europa S.L.”, en relación con el nombre de dominio “syogra.es”, del que es titular la demandada.

2.- En su escrito, las demandantes exponen que Syogra Consulting GMBH procedió a resolver el contrato de distribución exclusiva que mantenía con Henartural Europa S.L. y a designar como nueva distribuidora en exclusiva para sus productos en territorio español, portugués y latinoamericano (así como para todos los países de habla hispana) a Masajes Térmicos Avanzados.

Aportan también las demandantes una copia de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 31 de octubre de 2007, dictada en el marco de la demanda interpuesta por “Henartural Europa S.L.” frente a “Masajes Térmicos Avanzados S.L.”, por incumplimiento del contrato de distribución exclusiva suscrito entre ambas. La sentencia desestima la demanda interpuesta, al entender que la extinción del contrato entre Syogra Consulting GmbH y Henartural Europa S.L. había provocado que ésta perdiese la condición de distribuidora en exclusiva en España de los productos de la marca Syogra. En estas circunstancias, Henartural Europa S.L. no podía –siempre según la sentencia aludida- hacer frente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de distribución que, a su vez, había suscrito con Masajes Térmicos Avanzados S.L. Y, en la medida en que este contrato había perdido su objeto, ningún incumplimiento del mismo podía imputársele a Masajes Térmicos Avanzados S.L. En particular, en la sentencia aludida se afirma lo siguiente: “Ha sido suficientemente acreditado por la documental consistente en la documental aportada por la recurrida, en la que su letrado hace mención expresa al fax de 12 de abril de 2006 por la que la fabricante resuelve el contrato de concesión que le unía con ella, el requerimiento de fecha 19-6-2007 por el que aquella insiste en tal resolución y le requiere a fin de que obre en consecuencia con tal requerimiento y le recuerda que en fecha 24-4-2006 le otorgó la concesión a la demandada, así como por la declaración como testigo de la representante de la fabricante, Sra. S., que al menos desde el día 12-4-2006 la actora perdió la condición de distribuidor en exclusiva para España de los productos de la marca Syogra. Igualmente ha quedado acreditado por dicha testifical, así como por la dada por el



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

testigo de la demandada, Sr. A., que ya antes de la resolución la fabricante dejó de servir productos a la actora debido a desencuentros en la marcha de sus relaciones contractuales. Pues bien, así las cosas, esta Sala comparte los argumentos vertidos por la recurrente sobre la falta de objeto del contrato de distribución en exclusiva que concertó con la actora, y la imposibilidad de ésta para dar oportuno cumplimiento a las obligaciones que le comprendían según el mismo, al haber perdido la condición de distribuidor en la que a su vez otorgó el contrato de 28-10-2006, por lo que difícilmente puede reclamar el cumplimiento o indemnización por el incumplimiento de las que le eran impuestas a la demandada, todo ello en virtud de lo prevenido en los artículos 1124 CC y 1100 CC de los que la jurisprudencia ha extraído el principio de que en obligaciones recíprocas nadie puede exigir al otro el cumplimiento mientras no cumpla las que les corresponden”.

En tercer lugar, las demandantes exponen que “Masajes Térmicos Avanzados S.L.” solicitó y obtuvo de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca Syogra, con número de registro 2.719.019, por resolución de 19 de octubre de 2006.

Añaden las demandantes que el registro del nombre de dominio syogra.es por parte de la demandada reviste carácter abusivo o especulativo, toda vez que aquella mercantil no ostenta derecho alguno sobre el mismo y lo utiliza con el fin de crear confusión o falsa apariencia en el consumidor. En este sentido, exponen que Henartural Europa S.L., tras la extinción del contrato que le unía a Syogra Consulting GmbH, continúa actuando en el mismo sector comercial que “Masajes Térmicos Avanzados S.L.”, y ha estado usando el nombre de dominio objeto de demanda de mala fe con el objetivo de atraer de forma intencionada y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su página web.

En consecuencia con lo expuesto, las demandantes solicitan que el dominio syogra.es sea transferido a Masajes Térmicos Avanzados S.L.

3.- Traslada la demanda a “Henartural Europa S.L.”, ésta presentó escrito de contestación con fecha 18 de enero de 2008.

En su escrito de contestación, la demandada expone que un conflicto similar en relación con el nombre de dominio syogra.es ya ha sido objeto de resolución emitida por la experta Dña. María Teresa de Gispert Pastor el día 15 de noviembre de 2007, y por la que se desestimaba la demanda interpuesta por Syogra Consulting GmbH frente a Henartural Europa S.L. en relación con el nombre de dominio syogra.es

En segundo lugar, la demandada alega la falta de legitimación activa de una de las demandantes, Masajes Térmicos Avanzados S.L., puesto que, siempre según la demandada, carece de derecho alguno sobre la marca o el dominio Syogra.

En tercer lugar, expone que Henartural Europa S.L. suscribió el 1 de octubre de 2005 un contrato de distribución en exclusiva con Syogra Consulting GmbH, contrato por el que Henartural Europa S.L. se convertía en distribuidora en exclusiva para España y Portugal de los productos Syogra. En el artículo 8 del citado contrato se otorgaba al distribuidor (Henartural Europa S.L.) el derecho a utilizar el nombre de la compañía y la marca comercial syogra. Asimismo, se establecía que únicamente al término de dicho acuerdo, las marcas y dominios registrados que incluyesen el nombre de la compañía (Syogra) se convertirían en propiedad de ésta. Añade la demandada que



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

en ejercicio del derecho de uso del nombre Syogra procedió al registro del dominio syogra.es el 15 de noviembre de 2005.

Según la demandada, utiliza el nombre de dominio registrado para dirigir a una página web ([www.syogra.es](http://www.syogra.es)) en la que se dan a conocer los beneficios de la camilla de masajes Syogra y las características de dicha camilla, sin devaluar ni desprestigiar en ningún caso la calidad de dicho producto.

En otro apartado de su escrito, la demandada alega que el contrato suscrito el 1 de octubre de 2005 no ha sido formalmente resuelto. A este respecto sostiene que aunque Syogra Consulting GmbH remitió a Henartural Europa S.L. un burofax procediendo a la resolución del contrato, esta última dio oportuna contestación al mismo oponiéndose a la resolución unilateral, al entenderla nula de pleno Derecho.

En quinto lugar, Henartural Europa S.L. expone que la demandante en su escrito de demanda aporta documentación mezclada de dos marcas distintas. Y que, en todo caso, el registro del dominio syogra.es es anterior al de las marcas invocadas de adverso.

Finaliza su escrito la demandada alegando que, en el caso que nos ocupa, no concurre ninguno de los presupuestos necesarios para hablar de un registro especulativo o abusivo del nombre de dominio syogra.es, puesto que: a) el dominio syogra.es está amparado por un derecho contractual y las demandantes, en todo caso, no ostentarían un derecho previo sobre el mismo; b) Henartural Europa S.L. tiene intereses y derechos legítimos sobre dicho nombre de dominio, en virtud de un contrato que a fecha de hoy no ha sido formalmente resuelto hasta en tanto se resuelva judicialmente la discrepancia mantenida; c) el dominio no ha sido registrado ni utilizado de mala fe, esto es, no ha sido registrado con el fin de venderlo, cederlo o alquilarlo, ni se ha registrado con el fin de perturbar la actividad de Syogra Consulting GmbH o de la titular de la marca Masajes Térmicos Avanzados S.L., ni el contenido de la web menoscaba o devalúa el producto ofrecido.

En consecuencia con lo expuesto, Henartural Europa S.L. solicita la desestimación íntegra de la demanda interpuesta por Syogra Europa S.L. y Masajes Térmicos Avanzados S.L.

## II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “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 otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera 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



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

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”.

**2.-** El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “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”.

**3.-** El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, 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.

**4.-** Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos. A este respecto, las demandantes alegan la existencia de un derecho de exclusiva sobre la marca “Syogra”, registrada –siempre según las alegaciones de la demandante- a favor de Masajes Térmicos Avanzados S.L. En apoyo de esta afirmación, las demandantes aportan como documentos número 4 y 5, diversa documentación tendente a acreditar la existencia y titularidad de la citada marca.

En relación con esta documentación aportada por las demandantes, debe señalarse, ante todo, que, pese a que en la demanda se invoca una única marca (la marca número 2719019), en la documentación aportada se mezclan documentos parciales relativos a dos marcas distintas: la marca número 2719019 (syogra, registrada para la clase 35 del nomenclátor internacional) y la marca número 2764950 (syogra, registrada para la clase 10 del nomenclátor internacional).

Pese a lo expuesto, una consulta a las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha permitido a este experto comprobar dos circunstancias especialmente relevantes para



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

la resolución del supuesto que nos ocupa. En contra de las afirmaciones de las demandantes, las marcas alegadas no son titularidad en la actualidad de Masajes Térmicos Avanzados S.L.; antes al contrario, figura inscrita en el registro una transferencia de las mismas a la otra demandante en el presente procedimiento: Syogra Europa S.L., hecho éste de cierta relevancia si se tiene presente que en la demanda que ha dado origen al presente procedimiento se solicita la transferencia del dominio syogra.es a Masajes Térmicos Avanzados S.L. que no parece ser la actual titular registral de aquellas marcas.

Y lo que es más importante: las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas atribuyen a las marcas “syogra” las siguientes fechas de prioridad: 26 de junio de 2006 para la marca número 2719019, y 2 de abril de 2007 para la marca número 2764950. Sin embargo, ha quedado acreditado que el registro del nombre de dominio syogra.es por parte de Henartural Europa S.L. se produjo el día 15 de noviembre de 2005 (documento número 5 del escrito de contestación a la demanda). Por esta razón, no resulta necesario entrar a debatir si las marcas invocadas por la demandante –en la medida en que están en la actualidad registradas a nombre de Syogra Europa S.L.- constituirían una base jurídica suficiente para una demanda de transferencia del dominio syogra.es a Masajes Térmicos Avanzados S.L. Y no resulta preciso entrar en este debate porque, aún cuando se diese una respuesta afirmativa a aquella cuestión, lo cierto es que los derechos de exclusiva sobre las citadas marcas no podrían ser considerados “derechos previos”, pues las marcas ostentan una fecha de prioridad posterior a la fecha del registro del nombre de dominio syogra.es.

**5.-** La inexistencia de derechos previos sobre el término que integra el nombre de dominio objeto de conflicto constituiría, *per se*, base suficiente para la desestimación de la demanda que ha dado origen al presente procedimiento. Pero, a mayor abundamiento, debe ponerse de manifiesto que tampoco parece concurrir en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto exigido 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 para poder hablar de un registro de carácter especulativo o abusivo. En efecto, y como ya hemos expuesto, además de un riesgo de confusión con términos sobre los que recaigan derechos previos, el citado precepto exige –para poder hablar de un registro de carácter abusivo o especulativo- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Sin embargo, y como ya puso de manifiesto la experta Dña. María Teresa de Gispert Pastor en su resolución de 15 de noviembre de 2007, la ahora demandada procedió a registrar el nombre de dominio syogra.es en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del contrato de distribución que había suscrito con Syogra Consulting GmbH, precepto que atribuía a la ahora demandada el derecho a utilizar el nombre de la compañía (Syogra) y la marca comercial para propiciar el establecimiento de intermediarios en el territorio y para describirse a si mismo como distribuidor exclusivo de la compañía en territorio español.

También subrayó en su resolución Dña. María Teresa de Gispert Pastor –en palabras que este experto suscribe íntegramente- que “si bien es cierto que en el párrafo primero del mencionado artículo no se hace referencia expresa al derecho a registrar un nombre de dominio utilizando la marca Syogra, del párrafo segundo de dicho artículo se desprende dicha posibilidad, sin ningún género de duda, ya que establece que las marcas, dominios etc. registrados a través del distribuidor que incluyan el nombre de la compañía se convertirán en propiedad de la compañía al término del acuerdo”.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

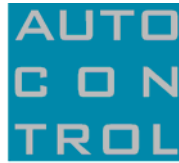
De lo expuesto se desprende que, en el momento en el que se procedió al registro del dominio syogra.es, no puede afirmarse que la demandada careciese de cualquier tipo de derecho o interés sobre el mismo. Esta circunstancia, unida a la inexistencia de derechos previos que obstaculizasen aquel registro, impide afirmar (sin necesidad de entrar a analizar los restantes presupuestos que enumera el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España) que en el momento en que procedió al registro del dominio syogra.es, Henartural Europa actuase con carácter abusivo o especulativo.

**6.-** Por las razones expuestas, cabe concluir afirmando que, en el momento del registro del dominio syogra.es por parte de Henartural Europa S.L., éste no revistió carácter abusivo o especulativo. Cuestión distinta es si, una vez producida la extinción del contrato de distribución que vinculaba a esta mercantil con Syogra Consulting GmbH, existe una obligación de aquélla de transferir aquel nombre de dominio.

En este sentido, y como ya se ha expuesto, el artículo 8 del contrato de distribución concluido entre Syogra Consulting GmbH y Henartural Europa S.L. preveía, para el caso de terminación del mismo, que las marcas y dominios que integrasen el vocablo Syogra y que hubiesen sido registrados a través de Henartural Europa S.L. se convertirían en propiedad de Syogra Consulting GmbH.

Ahora bien, no cabe en el marco del presente procedimiento entrar a analizar si de esta cláusula se deriva una obligación de Henartural de transferir el nombre de dominio syogra.es, y si esta obligación de naturaleza contractual resulta ya exigible en la actualidad. En primer término porque, aún en caso de existir dicha obligación y ser ésta exigible en la actualidad (lo que no se prejuzga), la misma no sería la consecuencia de un registro o uso de carácter abusivo o especulativo del dominio (único extremo que puede ser objeto de análisis en el presente procedimiento) sino de una obligación de naturaleza contractual nacida de la extinción de un contrato de distribución, sin que ni la regular extinción de este contrato ni el consiguiente cumplimiento de las obligaciones y restantes consecuencias derivadas de la misma puedan ser objeto de análisis en un procedimiento como el que nos ocupa, debiendo ser planteadas ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

En efecto, como ya se ha expuesto en el primer fundamento de Derecho de la presente resolución, tanto la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, como 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, atribuyen al sistema de resolución extrajudicial de controversias en el que se enmarca el presente procedimiento una finalidad clara y precisa: permitir la anulación y transferencia de nombres de dominio que hayan sido objeto de un registro o utilización de carácter especulativo o abusivo. En cambio, excede el ámbito y finalidad del presente procedimiento (y, en su caso, debería plantearse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes) cualquier análisis de una eventual obligación de transferir un nombre de dominio cuando esta obligación no se deriva de un registro o uso de aquél de carácter especulativo o abusivo, sino de una obligación de naturaleza contractual derivada de la extinción de un contrato de distribución, sobre todo cuando esta extinción no se ha producido por mutuo disenso y existe controversia entre las partes en torno a la misma que todavía no ha sido resuelta a través de sentencia firme. En relación con esto último, debe puntualizarse que la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 31 de octubre de 2007, aportada por la demandante al presente procedimiento, no versa directamente



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

sobre la extinción del contrato de distribución concluido entre Syogra Consulting GmbH y Henartural Europa S.L. Antes bien, en aquella sentencia se juzga un eventual incumplimiento de un ulterior contrato suscrito entre Henartural Europa S.L. y Masajes Térmicos Avanzados S.L. Y aún cuando es cierto que en algunos pasajes de dicha sentencia se realizan ciertos pronunciamientos incidentales sobre la extinción del contrato que vinculaba a Syogra Consulting GmbH y Henartural Europa S.L., el recurso de casación interpuesto por este último y actualmente en trámite (providencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9 de enero de 2008, documento número 10 del escrito de contestación a la demanda) impide considerar aquellos pronunciamientos como firmes.

Debe tenerse presente también, en segundo término, que la eventual existencia de una obligación contractual de transferir el nombre de dominio sólo incidiría en los dos últimos presupuestos que exige la Orden Ministerial ITC/1542/2005 para poder hablar de un registro de carácter especulativo o abusivo. En efecto, de existir tal obligación, y ser ésta exigible en estos momentos (lo que no se prejuzga, ya que, en ausencia de sentencia firme, obligaría a examinar si se ha terminado regularmente el contrato, cuestión ésta ajena al presente procedimiento y sobre la que además existe controversia entre las partes), quizás podría afirmarse la ausencia en la actualidad de un interés legítimo del titular sobre el dominio y, dependiendo de las circunstancias en que éste sea utilizado, de un uso del mismo de mala fe. Pero, en todo caso, y conforme a lo expuesto en los anteriores fundamentos, seguiría sin concurrir en el caso que nos ocupa el primero de los presupuestos necesarios para hablar de un registro o uso del dominio de carácter especulativo o abusivo: la existencia de derechos previos sobre el término que integra el nombre de dominio.

Por último, también ha de tenerse presente que, en el caso que nos ocupa, y aún cuando a efectos dialécticos se entrase a analizar una eventual obligación contractual de transferir el nombre de dominio objeto del procedimiento, no cabría ignorar que el contrato de distribución suscrito entre Syogra Consulting GmbH y Henartural impondría en todo caso aquella obligación de transferencia del dominio en favor de Syogra Consulting GmbH (con la que Henartural había concluido el contrato y asumido sus obligaciones). Sin embargo, en el presente procedimiento se demanda la transferencia del dominio syogra.es en favor de una persona jurídica distinta: Masajes Térmicos Avanzados S.L.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto,

### **RESUELVO:**

Desestimar la demanda formulada por las entidades mercantiles MASAJES TÉRMICOS AVANZADOS S.L. y SYOGRA EUROPA S.L., frente a la mercantil HENARTURAL EUROPA S.L., en relación con el nombre de dominio syogra.es.

En Madrid, a 7 de febrero de 2008

Anxo Tato Plaza