

[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es” SYOGRA Consulting GmbH. vs. Henartural Europa S.L.

(www.syogra.es)

En la villa de Madrid, a 15 de Noviembre de 2007, María Teresa de Gispert Pastor, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por Syogra consulting GmbH contra Henartural Europa S.L. en relación con el nombre de dominio “www.syogra.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho

El día 17 de agosto de 2007 SYOGRA Consulting GMBH., con domicilio en XXX, formuló mediante escrito presentado ante la Asociación para la Autoregulación de la Comunicación Comercial (en adelante AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra Henartural Europa S.L, domiciliada en XXX, solicitando al experto que dicte resolución por la que el nombre de dominio “www.syogra.es” sea transferido a la demandante.

2.- Alegaciones de las partes

A. Demandante.

La parte demandante alega que es titular de la marca “SYOGRA”, registrada en Alemania el día 03.03.2005 y registrada también en España el día 26.05.2006.

Syogra Consulting alega también que la empresa Henartural Europa S.L. no tiene derecho alguno a utilizar el nombre de dominio “www.syogra.es” registrado por esta última, ya que su derecho se basa en un contrato de distribución exclusiva en



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

el territorio español de los productos de la demandante, camillas de automasaje, firmado por ambas sociedades el día 1 de Octubre de 2005 y que la parte actora considera resuelto en virtud de un burofax enviado el 17 de abril del 2006 en el que se comunica a la demandada la resolución unilateral del contrato.

La parte actora solicitó a través de una carta enviada al bufete de abogados J. Rodríguez Buján sito en XXX, que Henartural transmitiese a Syogra Consulting GmbH. el nombre de dominio "www.syogra.es" que había registrado basándose en las facultades que le otorgaba el citado contrato de distribución y que la parte actora consideraba resuelto.

Arguye de otro lado la parte demandante que Henartural utiliza el nombre de dominio "www.syogra.es" para devaluar sus productos, alegando que también se vale de la marca Syogra para vender el mismo producto de una empresa competidora a través de sus propias páginas web "www.henartural.com" o "www.inarex.es".

B.- Demandada.

La parte demandada alega en su defensa que, en virtud del contrato de distribución exclusiva firmado con Syogra Consulting GMBH. el 1 de Octubre de 2005, tiene derecho a utilizar el nombre de la compañía y la marca comercial. Asimismo se establece en el contrato que únicamente al término de dicho acuerdo, las marcas, dominios, etc., registrados que incluyan el nombre de la compañía (Syogra) se convertirán en propiedad de ésta.

Alega también la parte demandada que en ejercicio del derecho al uso del nombre Syogra establecido en el artículo 8 del citado contrato, Henartural Europa, S.L, registró con fecha 15 de noviembre de 2005, en la entidad pública empresarial Red.es, el nombre de dominio "www.syogra.es".

Manifiesta que la demandada da a conocer las cualidades de la camilla de masaje Syogra a través de la página "www.syogra.es" sin devaluarla ni despreciarla.

Arguye la demandada que el contrato suscrito entre la actora y la demandada el 1 de Octubre de 2005 que otorga a la demandada el derecho a registrar el nombre de dominio "www.syogra.es" no ha sido formalmente resuelto, ya que la



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

demandada se opuso a la resolución unilateral del contrato por entender que no concurría la causa alegada y que la vigencia del contrato ha sido declarada en distintas resoluciones judiciales.

Manifiesta la demandada que si bien es cierto que la parte actora es titular de la marca Syogra en Alemania, no es la legítima titular de la Marca en España, ostentando el registro la sociedad Masajes Térmicos Avanzados S.L. con concesión de 16 de Febrero de 2007, es decir posteriormente al registro del nombre de dominio "www.syogra.es" por Henartural S.L.

No concurriendo, a criterio de la demandada, ninguno de los requisitos o circunstancias que el Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España de Red.es (en adelante "el Reglamento") para considerar el nombre de dominio de carácter especulativo abusivo y en tanto no se declare judicialmente la resolución o no del contrato suscrito entre la actora y la demandada, solicita la parte demandada que se desestimen las pretensiones de la demandante.

II.- Fundamentos de derecho.

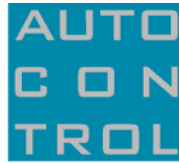
1) Reglas aplicables

De acuerdo con lo establecido en el art. 21 del "Reglamento", el Experto ha de resolver la demanda en base a:

- Las declaraciones y documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en el Plan Nacional de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es") y en el propio "Reglamento".
- Las leyes y los principios del Derecho nacional Español.

2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Los requisitos que según el artículo 2 del "Reglamento" deben concurrir para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio,
- Y que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Identidad y similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante posea un derecho previo.

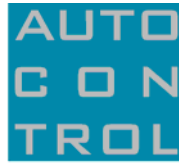
La demandante es titular de la marca Syogra registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de la República Federal de Alemania el día 3 de Marzo de 2005, como se desprende de la documentación aportada por la parte actora.

Syogra Consulting solicitó la protección de la marca Syogra para diversos países, entre ellos España, ante la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, basándose en el Arreglo y el Protocolo de Madrid, siendo concedida la protección el 26 de Mayo de 2006.

La demandante no es, sin embargo, titular de la marca Syogra en España. La documentación aportada por la parte demandada demuestra que la titularidad de la marca Española nº M 27 19019 (mixta) concedida el 16 de febrero de 2007, corresponde a la sociedad Masajes Térmicos Avanzados S.L.

Es evidente que el nombre de dominio “syogra.es” es idéntico a la marca “Syogra”. Sin embargo Syogra Consulting GmbH no ostenta derecho previo alguno, ya que únicamente es titular de la marca registrada en Alemania. Es de todos conocido que las marcas sólo están protegidas en el país en que han sido registradas, en virtud del principio de protección territorial del Derecho de Marcas. No correspondiendo a la demandante la titularidad de la marca española Syogra es evidente que Syogra Consulting GMBH. no ostenta derecho previo alguno.

La protección de la marca Syogra en España amparándose en el Arreglo y Protocolo de Madrid fue concedida el 26 de Mayo de 2006, fecha posterior a la del registro del nombre de dominio “www.syogra.es” realizado el 15 de noviembre de 2005 por Henartural Europa S.L., como se acredita con la hoja del registro oficial del dominio “syogra.es” obtenida el 26 de septiembre de 2007, de la página web “www.red.es” perteneciente al ministerio de Industria Comercio y Turismo.



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

No se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

4) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del contrato de distribución celebrado entre la parte actora y la demandada el día 1 de Octubre de 2005, la demandada tiene 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 así mismo como distribuidor exclusivo de la compañía en el territorio (español).

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 a través del distribuidor las marcas, dominios, etc., registrados que incluyan el nombre de la compañía (como “www.xxxsyogra xxx”, “Syogra territorio nombre”, etc.) se convertirán en propiedad de la compañía al término del acuerdo.

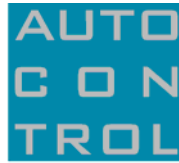
Basándose, pues, en el derecho que le otorgaba el contrato, la demandada (Henartural Europa S.L.) registró, con fecha 15 de noviembre de 2005, el nombre de dominio “www.syogra.es”, como consta en la documentación aportada por la demandada.

El nombre de dominio, siempre según los términos pactados en el contrato, sólo deberá ser transmitidos a la compañía al término del contrato.

La parte actora alega la no vigencia del contrato ya que fue resuelto unilateralmente por la misma, resolución que fue comunicada por burofax a la parte demandada el 17 de abril de 2006. La demandada (Henartural Europa S.L.) se ha opuesto reiteradamente a la resolución unilateral por entender que no concurre la causa alegada.

La parte demandada alega que la vigencia del contrato ha sido declarada en distintas resoluciones judiciales cuyos extractos adjunta a la presente demanda.

Las resoluciones judiciales aportadas por la demandada en ningún caso declaran la vigencia del contrato en cuestión.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia en su Auto nº 57 / 2007 de 20 de marzo, si bien hace referencia al contrato mencionado y al hecho de que Hernatural Europa S. L. es titular del dominio Syogra.es, determina que la vigencia del contrato es una cuestión civil que debe dilucidarse en dicho orden jurisdiccional.

Por otra parte la Sentencia nº 101 de fecha 27 de mayo de 2007 del Juzgado de primera instancia nº11 de Zaragoza no tiene por objeto declarar la procedencia de la resolución del contrato celebrado entre Syogra Consulting GmbH y Henartural Europa S.L., sino, como señala la propia sentencia, pronunciarse sobre la resolución del contrato celebrado entre Henartural Europa S.L. y Masajes Térmicos Avanzados S.L. por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de fecha 28 de octubre de 2005. (Fundamento de Derecho tercero de la sentencia).

El artículo 1124 del Código Civil establece la facultad de resolver las obligaciones recíprocas cuando uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, reconociendo la llamada facultad resolutoria tácita. Esta facultad resolutoria es interpretada por los Tribunales de manera restrictiva, partiendo del principio de conservación del contrato.

La facultad resolutoria reconocida en el citado artículo puede ejercerse extrajudicialmente, aunque, de ser contradicha por el oponente, serán los tribunales los que determinarán si la resolución efectuada en su momento es o no procedente, y si ha surtido o no efecto en la fecha de resolución extrajudicial. Este principio ha sido sentado reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSST 30 de Marzo de 1992 [R] 1992, 2309], 9 de junio de 1992 [R] 1992, 5176], 28 de marzo de 1996 [R] 1996, 2198]).

Aunque no corresponde a este experto pronunciarse sobre la procedencia o no de la resolución del contrato, basándose en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y debido a la oposición de Henartural Europa S.L. a dicha resolución, debe considerar vigente al contrato mientras no exista una decisión de los Tribunales de Justicia.

En consecuencia a los motivos expuestos Henartural Europa S.L. ostentaría un derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio "www.syogra.es".

Así pues, hay que concluir que la demandada, según los datos que constan en el expediente, tiene derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio www.syogra.es.

5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

El artículo 2 del “Reglamento” establece los supuestos en los que ha de entenderse que existe mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio; a saber, existirá mala fe o abuso en el registro del nombre de dominio cuando: 1) el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el 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 está relacionado directamente con el nombre de dominio; o 2) el demandado ha 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; o el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 3) 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 del producto o servicio que figure en su página web; o 4) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

En opinión de este experto, ni de la documentación aportada a la demanda ni de la actuación de la parte demandada, puede inferirse de forma inequívoca la existencia de algunos de los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

La parte demandante no ostenta derecho previo alguno sobre la denominación Syogra, como ya hemos expuesto en el apartado tercero de esta resolución. Es más, la parte demanda registró el nombre de dominio www.syogra.es en ejercicio del derecho legítimo que se le otorgaba en el art. 8 del contrato de distribución celebrado con la parte actora. La finalidad del registro del nombre de dominio, no ha podido ser en ningún caso vender, alquilar o ceder el nombre de dominio a cambio de un precio cierto, sino, por el contrario, ejercer un derecho que deriva de un contrato.

El registro del nombre de dominio no se ha realizado para perturbar la actividad de Syogra Consulting GmbH, si no por el contrario, para promocionar y dar a conocer



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

los productos de la parte actora, como corresponde al distribuidor exclusivo de sus productos en España y Portugal.

Por otra parte, el contenido de la página web, según se desprende de las pruebas aportadas y como ha podido comprobar este experto, no menoscaban o devalúan el producto que se oferta, limitándose a exponer las características y utilidad del producto.

Por todo ello, este experto estima que tampoco concurren los requisitos exigidos por el artículo 2 del “Reglamento”, para que el nombre de dominio www.syogra.es sea considerado especulativo o abusivo.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento”, y puesto que no concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.syogra.es haya sido registrado de forma especulativa o abusiva, este experto desestima la demanda presentada por SYOGRA CONSULTING GMBH. contra HENARTURAL EUROPA S.L. relativa al nombre de dominio www.syogra.es, ordenando en consecuencia que dicho nombre de dominio permanezca en la titularidad de la parte demandada en tanto no se resuelva en el orden jurisdiccional correspondiente la cuestión suscitada entre las partes acerca de la subsistencia del contrato suscrito por éstas el 1 de octubre de 2005.