

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es”

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST vs S. G.

(www.calvinkleindefabrica.es)

En La Villa de Madrid, a 14 de Noviembre de 2014, María Teresa de Gispert Pastor, experto designado por la Asociación para la Autoregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por Calvin Klein Trademark Trust contra S. G. en relación con el nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

El día 11 de septiembre de 2014, Calvin Klein Trademark Trust, con domicilio en 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware 19890 , Estados Unidos de América, 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 S. G. , con domicilio en xxxxxxxxxxxx, solicitando al experto que dicte resolución por la que el nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es” sea transferido al demandante.

2.- Alegaciones de las partes.

A.- Demandante.

La parte demandante es titular, entre otras de las siguientes marcas con efectos en España:

- **Marca española nº0950106 “CALVIN KLEIN”** solicitada el 08 de agosto de 1980 y registrada el 21 de septiembre de 1981 para productos y servicios de la clase 25.

- **Marca comunitaria nº 000079707 “CALVIN KLEIN”** (figurativa) solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de octubre de 1998 para productos y servicios en las clases 3,4,8,9,14,16,18,20,21,24,25,26,27,35,42
- **Marca comunitaria nº 000079707 “CALVIN KLEIN”** (figurativa) solicitada el 21 de agosto de 1997 y registrada el 29 de enero de 1999 para productos y servicios en las clases 9 y 25

La demandante **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST** es titular de las marcas española y comunitarias, anteriormente citadas, con vigencia en España y ha venido haciendo uso de ellas de forma continuada, en numerosas campañas publicitarias para identificar los productos y servicios de la casa de moda fundada en 1968 por el diseñador Calvin Klein, dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos textiles.

El nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es” es similar a los signos distintivos de la demandante hasta el punto de crear confusión, ya que contienen el elemento fundamental de la marca, sin que sea relevante la adición de la expresión “defabrica”. Ello unido a que la marca CALVIN KLEIN, es una marca notoria en el sector de la moda, como le consta personalmente al experto y ha sido reconocido por la jurisprudencia y por otros expertos designados para la resolución de casos de conflictos extrajudiciales sobre nombres de dominio, produce confusión entre los usuarios y supone un aprovechamiento indebido del prestigio adquirido por la demandante y su marca en el sector de la moda.

La demandada, bajo el dominio en liza “www.calvinkleindefabrica.es” vende ropa interior de la marca CALVIN KLEIN falsificada, proporcionando la impresión de que se trata de la página oficial de venta de CALVIN KLEIN a través de su página web o bien de un punto de venta autorizado, de alguna forma, por la marca de moda mencionada.

Afirma la demandante la falsedad de los productos comercializados bajo el dominio “www.calvinkleindefabrica.es”, así como la inexistencia de algún tipo de autorización que permita la utilización por parte del demandado de las marcas mencionadas para identificar sus productos

ni para utilizarla en su nombre de dominio. La parte demandada no ostenta ningún derecho ni ningún interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del procedimiento.

El demandado registró el nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es" el 26 de julio de 2014, con considerable posterioridad a la solicitud y registro de las marcas españolas y comunitarias de titularidad de la demandante y en un momento en que la mencionada marca era ampliamente conocida en el mercado y había adquirido notoriedad en el sector de la moda y dada la notoriedad de la marca CALVIN KLEIN no es creíble que su registro sea un acto involuntario y casual.

La demandada ha registrado el dominio de mala fe y no tiene otro objeto que atraer clientes a su página, aprovechando la notoriedad de la marca en el mercado, y dando la falsa impresión de que se trata de una tienda oficial Calvin Klein.

La parte actora, cuando tuvo conocimiento del registro del nombre de dominio impugnado, requirió a la demandada a través de una carta para que cancelará el nombre de dominio en cuestión y se abstuviera en el futuro de registrar dominios que contengan denominaciones idénticas o similares a las marcas de Calvin Klein.

La demandante requirió nuevamente a la parte demandada con fecha 2 de septiembre de 2014, esta vez enviando la mencionada carta por medio de correo electrónico a la dirección xxxxxxxx que figura en la base de datos relativa al dominio, ya que el primer requerimiento no pudo ser entregado por ser el destinatario desconocido en la dirección postal facilitada en la mencionada base de datos.

La parte actora no ha recibido ninguna contestación de la demandada.

B. Demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.-) Reglas aplicables.

De acuerdo con lo establecido en el art. 21 del “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España (“es”)” (en adelante el “Reglamento”) el experto ha de resolver 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 principios del derecho nacional español.

2.-) Falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

La demandada no ha contestado la demanda. Por este motivo, el Experto, basándose en el apartado e) del artículo 16 del “Reglamento” resolverá la controversia basándose en la demanda. El experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por el demandante.

Ante la falta de contestación la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero las pruebas aportadas no se verán alteradas por la contestación de la demanda. El experto debe decidir partiendo de las pruebas aportadas por la parte actora, valorando todas las circunstancias de que tiene constancia el experto.

3.- 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:

- 1) *Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener derechos previos.*
- 2) *Que el demandado carezca de derechos legítimos sobre el nombre de dominio.*
- 3) *Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.*

1).- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener derechos previos.

La demandante es titular de la marca española siguiente: nº 0950106 “**CALVIN KLEIN**” solicitada el 8 de agosto de 1980 y registrada el 21 de septiembre de 1981 para los productos y servicios de la clase 25. Así como de las marcas comunitarias nº 000079707 (figurativa) solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de octubre de 1998 para productos y servicios en las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 42 y nº 000617381 para productos y servicios en las clases 9 y 25.

Los registros marcarios, cuya titularidad ostenta la parte actora, son españoles y comunitarios y tienen efectos y validez plena en España, constituyendo derechos previos de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento.

“Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas y otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.

La titularidad de las marcas queda acreditada a través de la documentación aportada por la actora.

El concepto de riesgo de confusión ha sido delimitado, en relación con las marcas, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en numerosas resoluciones, entre las que sobresalen las sentencias de 11 de Noviembre de 1997, Sabel versus Puma; de 28 de Septiembre de 1988, Canon versus MGM; de 22 de Junio de 1999, Lloyd versus Klijsen; de 12 de Noviembre de 2002, Arsenal Football Club versus Matthew Reed, de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. versus Sadas Vertbauder S.A.; de 10 de Abril de 2008, Adidas AG versus Adidas Benelux. En virtud del

criterio de analogía por identidad de razón, las pautas fijadas por el Tribunal para determinar el riesgo de confusión entre marcas son aplicables al riesgo de confusión entre marca y nombre de dominio.

Para determinar si existe riesgo de confusión procede hacer una comparación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso que sean pertinentes, en particular la similitud de las marcas. La jurisprudencia ha venido señalando de manera reiterada que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual, en la impresión de conjunto producidas por las marcas en litigio, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Ver entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999 Canon STPIC de 14 de octubre de 2003 Phillips-Van Hausen/Oami.

En caso de marcas compuestas, según reiterada jurisprudencia, sólo puede considerarse similar a otra marca compuesta cuando la identidad o similitud se produce sólo respecto a uno de los componentes de la marca compuesta, si este constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producido por la marca compuesta. Esta situación se produce cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de tal forma que el resto de los elementos que conforman la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de Octubre de 2002, Matratzen Concord GMBH versus OAMI y de 4 de Mayo de 2005 Grupo Sada versus OAMI).

Es también regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la doctrina española que la confusión se origina cuando entre dos o más signos distintivos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante (entre otras, STS, Sala 1ª, de 13 de Mayo de 1996, 22 de Septiembre de 1999, STS Sala de lo Civil sección 1ª de 10 de Julio de 2008).

Es evidente que el nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es" es similar a las marcas española y comunitaria de las que es titular la actora, que fueron solicitadas y concedidas con anterioridad al nombre de dominio, hasta el punto de generar confusión con los términos sobre los que la parte demandante ostenta un derecho previo. Ello es así, porque el nombre de dominio y la

denominación sobre la que la parte actora ostenta un derecho de marca previo presentan un elemento común dominante, el nombre Calvin Klein. La coincidencia en el elemento dominante, aunque exista un elemento complementario diferente formado por la expresión “de fábrica”, permite afirmar la existencia de una evidente similitud. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación que comporta además que el público pueda creer, no sólo que los productos o servicios proceden de la misma empresa, sino también que se trata de empresas vinculadas económicamente.

La marca Calvin Klein, cuya titularidad ostenta la parte actora, es, además, una marca notoria. A la hora de apreciar la notoriedad la sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999, *General Motors versus Yplon*, establece que: *“El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conocen esta marca “ y añade que “en el análisis de estos requisitos deben tenerse en cuenta, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla”*. Estos requisitos determinantes de la notoriedad se han visto positivizados en el artículo 8.2 de la Ley de Marcas “se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad, o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.

A juicio de este experto, concurren en la marca Calvin Klein, los elementos necesarios para ser considerada una marca notoria: la marca viene utilizándose ininterrumpidamente desde hace más de treinta años a nivel mundial para identificar los productos y servicios de la casa de moda, habiendo realizado, además, numerosas y costosas campañas publicitarias para promocionar la marca, alcanzando un prestigio que hace que sea conocida por el sector del público al que se destinan sus productos o servicios.

El nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es” incorpora en su totalidad la marca Calvin Klein, sin que sea relevante la adición de la expresión “de fábrica” que es un término genérico que

lo único que indica es que los productos que se venden a través de la página web proceden directamente de la fábrica, ello aumenta el riesgo de confusión ya que en opinión de este experto, el consumidor medianamente informado y razonablemente atento y perspicaz- prototipo de consumidor consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- entra en la página web creyendo que se trata de una web de venta online de ropa interior de la marca Calvin Klein¹.

A mayor abundamiento este experto ha podido constatar personalmente que el tipo de letra utilizado por la parte demandada en su página web es exactamente el mismo que el que utiliza la parte actora en su marca.

Concurre, pues, a criterio de este experto, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

2).- Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Respecto al segundo requisito, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado, es necesario constatar que no consta en el procedimiento ningún indicio que permita afirmar la concurrencia de los mismos.

De las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante se desprende que la demandada no es titular de ninguna marca española, comunitaria o internacional con efectos en España que contenga la expresión Calvin Klein. En ningún momento la demandada ha sido autorizada por la parte actora para registrar o utilizar el nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es”.

¹ El centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI mantiene en numerosas decisiones que cuando el nombre de dominio incorpora elemento dominante de una marca o nombre comercial, cuya titularidad no le corresponde, añadiendo únicamente una expresión genérica existe un indudable riesgo de confusión (Ver entre otros los casos nº, D2012-0012 “l’Oréal and l’Oréal USA Creative v DomainJet,Inc, Jack Sun” D2013-001 “Karen Millen Fashion Limited vs Leonie Helena”, D2013-002 “Endemol South Africa Limite don behalf Endemol Netherlands B.V.V: Privacy, D protected Organisation v Bin Jiang; Da Tang” D2014-0007 “Zions Bancorporation vs Jim Pearl”

Por otra parte, el hecho de que la parte demandada no haya contestado a la demanda, impide que se puedan tener en cuenta hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio.

Así mismo, el hecho de que el demandado utilice la página web con el nombre de dominio controvertido para vender productos falsificados, corrobora la falta de interés legítimo. El centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI ha venido manteniendo que el uso de una marca en el nombre de dominio para inducir a la compra de productos falsificados equivale a la ausencia de derechos legítimos, ver entre otros el caso OMPI nº D2007-1609 Philip Morris USA v. ADN Hosting.

Debemos concluir pues, que en la documentación y en los datos que constan en el expediente no existe ningún dato que permita afirmar que la parte demandada ostente un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es". El uso de la marca en el nombre de dominio para la venta y comercialización de productos falsos viene a corroborar la ausencia de derechos legítimos.

Queda acreditado, por tanto, el segundo requisito del artículo 2 del "Reglamento".

3).- Registro del nombre de dominio de mala fe.

El último requisito exigido para constatar la existencia de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado 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 este, 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 realizado una actividad de esta índole, o 3) el demandado haya registrado el

nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, o 4) 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 o promoción de la página web o del producto o servicio que figura en su página web, o 5) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que Calvin Klein es una marca notoria. En la marca Calvin Klein concurren, a juicio de este experto, los requisitos necesarios para ser considerada una marca notoria, en virtud de lo establecido en el artículo 8.2 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, y que la jurisprudencia española y comunitaria ha venido aplicando para apreciar la notoriedad (ver la Jurisprudencia citada anteriormente).

Al tratarse de una marca notoria y siendo el registro del nombre de dominio muy posterior al registro de la marca española y comunitarias titularidad de la demandante, hay una base sólida para considerar que la parte demandada conocía la existencia de la marca y su notoriedad al inscribir el nombre de dominio², pudiendo considerar que el demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, ya que en este caso carece de todo interés legítimo para el registro.

Se produce, además, una infracción de la Ley de Marcas. El artículo 34 en su apartado 1º confiere al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en su tráfico económico, pudiendo prohibir a los terceros, Párrafo 2 del citado artículo, que sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca, c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o

² El centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI mantiene que en caso de marcas notorias o renombradas el registro de un nombre de dominio confundible con la marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (Ver entre otros los casos D2000-0483 "Bankinter S.A. v Daniel Monclús Pérez, D2001-1183 "Bodegas Vega Sicilia S.A. v Serafín Rodríguez Rodríguez", D2010-0085 Red Bull GmbH v Fhxmedia", D2011-0022 "Société des Produits Nestlé S.A. v Cengiz Simsek", D2011-001 "Hermès International v Yuanyan Deng/Deng Yuan", D2013-004 "Swarovski Aktiengesellschaft v WhoisGuard/Linda Blue", D2014-003, "Lancôme Parfums et Beauté&Compagnie v He Peng")

servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda indicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Entre los ejemplos contenidos en el apartado 3 del mencionado artículo el apartado e) hace referencia expresa a la posibilidad de prohibición de usar signos en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio. La parte demandada al registrar el nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es" infringió el citado artículo al apropiarse de una marca notoria cuya titularidad corresponde a la parte actora y utilizarla como nombre de dominio (art. 34 párrafo 2, c) y párrafo 3, e)) (Sobre el conflicto entre los nombres de dominio y las marcas ver entre otras sentencias, Audiencia Provincial de Alicante, sección Tribunal de Marca Comunitaria nº24/2008, 17 de enero; Juzgado de los Mercantil nº 1 de Valencia 98/2010 de 17 de marzo).

Por otra parte se dan, en opinión de este experto, los elementos que configuran el apartado 4 de la pruebas de registro y o uso del nombre de dominio de mala fe:

“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 de un producto o servicio que figure en su página web.”

La demandada es una persona física que vende ropa interior falsificada utilizando la marca Calvin Klein cuya titularidad ostenta la parte actora. Resulta evidente que la incorporación de la marca Calvin Klein al nombre de dominio registrada por la parte demanda y dada la notoriedad de la misma, pretende atraer usuarios de internet a su página web dando la falsa impresión, al añadir la expresión de fábrica al nombre de dominio y al utilizar el mismo tipo de letra, de que se trata de una página de venta online de la propia marca de moda de la demandante y que los usuarios adquieran el producto ofertado en la página pensando que estos son fabricados por Calvin Klein.

Esta actuación caería también dentro del apartado 3 de las pruebas de registro y uso del nombre de dominio de mala fe:

“El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.”

El hecho que el nombre de dominio incorpore las marcas notorias anteriormente registradas tiene como consecuencia la perturbación de la actividad comercial de la parte actora ya que es altamente probable que los consumidores entre en la página web y adquieran los productos allí ofertados creyendo que se trata de una tienda online oficial de la marca.

En el presente supuesto, puede concluirse que existe mala fe en el registro del nombre de dominio controvertido. La parte demandada registró el nombre de dominio con posterioridad al registro de las marcas española y comunitaria de la parte demandante. Puede afirmarse que dada la notoriedad de la marca Calvin Klein, esta era sobradamente conocida por la demandada y que al registrarla como nombre de dominio pretendía atraer el mayor número de usuarios a su página web y obtener un beneficio a través de la venta de ropa interior ofertada a través de la página web.

En este supuesto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este experto estima que concurren los requisitos exigidos en el artículo 2 del “Reglamento” en su apartado 4 que permiten afirmar que el registro del nombre de dominio se realizó de mala fe.

Por todo ello, este experto estima que concurren todos los requisitos exigidos en el artículo 2 del “Reglamento” para que el nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es” sea considerado especulativo o abusivo, por lo que ha adoptado la siguiente:

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho reglamento para considerar que el nombre de dominio “www.calvinkleindefabrica.es” haya sido registrada de forma especulativa o abusiva, este experto ha decidido:

1º.- Estimar la demanda presentada por Calvin Klein Trademark Trust contra S. G. relativa al nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es".

2º.- Transferir al demandante Calvin Klein Trademark Trust el nombre de dominio "www.calvinkleindefabrica.es".

En Barcelona, a 14 de noviembre de 2014.

Fdo. M^a Teresa de Gispert Pastor
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona