

En Madrid, a 16 de septiembre de 2015, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Calvin Klein Trademark Trust, frente a W., en relación con el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 20 de julio de 2015, la mercantil Calvin Klein Trademark Trust (en lo sucesivo, Calvin Klein o la demandante, indistintamente) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a W. (en lo sucesivo, W. o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es.

2.- La demandante inicia su escrito indicando que es una sociedad titular de las marcas que identifican los productos y servicios de la renombrada casa de moda fundada en 1968 por el diseñador Calvin Klein, dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos textiles.

3.- La demandante indica que es titular de las siguientes marcas:

- Marca española número 0950106 (Calvin Klein), solicitada el 8 de agosto de 1980 y registrada el 21 de septiembre de 1981 para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 000079707 (Calvin Klein, figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de octubre de 1998 para productos y servicios incluidos en las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 000617381 (Calvin Klein, figurativa), solicitada el 21 de agosto de 1997 y registrada el 29 de enero de 1999 para productos y servicios de las clases 9 y 25 del Nomenclátor internacional.

Para acreditar el registro y titularidad de la primera de las marcas mencionadas, la demandante aporta como documento número 2 una copia de los resultados arrojados por la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, para acreditar la titularidad de las marcas comunitarias, la demandante aporta como documentos 3 y 4 sendas copias de certificados emitidos por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

4.- Expone la demandante que la demandada registró el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es el 18 de julio de 2013, utilizándolo para una página web donde ofrece y comercializa ropa interior de la marca Calvin Klein falsificada. Para acreditar el registro del nombre de dominio la demandante aporta como documento número 1 de su demanda una copia del extracto obtenido de la base de datos de red.es. Asimismo, para acreditar el contenido de la web en relación con la cual se utiliza el nombre de dominio, aporta como documento número 5 distintas impresiones de dicha página web.

5.- En opinión de Calvin Klein, las marcas de las que es titular –y a las que se ha hecho referencia en anteriores antecedentes- constituyen derechos previos en relación con el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es, toda vez

que son de fecha anterior a la solicitud de registro de dicho nombre de dominio. Entiende la demandante, por lo demás, que entre dichos derechos previos y el nombre de dominio objeto del presente procedimiento existe una alta similitud capaz de crear confusión, por las siguientes razones:

a) Las marcas anteriores de la demandante han sido reconocidas como notorias por la jurisprudencia y están plenamente incorporadas en el dominio objeto de controversia.

b) La adición de los términos “barato” y ropa” no elimina el riesgo de confusión, ya que carecen de cualquier tipo de fuerza distintiva al tratarse de términos que describen el tipo de productos comercializados en la web (ropa) y sus características (barato).

6.- Por otro lado, la demandante afirma que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es, como lo demuestran las siguientes circunstancias:

a) El demandado no tiene licencia o relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar las marcas Calvin Klein.

b) El demandado utiliza la página web a la que dirige el nombre de dominio objeto de controversia para ofertar y comercializar productos falsificados.

7.- Finalmente, la demandante alega que el nombre de dominio baratocalvinklein.es ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la demandada, que lo usa con el fin de atraer usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante. En efecto –sostiene la demandante- en la web a la que dirige el nombre de dominio objeto del presente procedimiento se utiliza la marca Calvin Klein en un sitio prominente y con la misma tipografía que las marcas registradas de la demandante. Por otro lado, el carácter notorio de las marcas de la demandante y la distancia temporal entre el registro de éstas y el registro del nombre de dominio acreditan también (según Calvin Klein) la mala fe del demandado.

8.- En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la demandante solicita que se dicte resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es.

9.- Traslada la reclamación en tiempo y forma a W. de conformidad con lo previsto en el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es” y en las “Normas de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“. ES”)", no se ha recibido contestación a la misma dentro del plazo reglamentariamente previsto.

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 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.

En el caso que nos ocupa, consta acreditado –a través del documento número 1 aportado por la demandante junto con su escrito de demanda- que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento fue registrado el 18 de julio de 2013.

Por otra parte, la mercantil demandante, tal y como se ha hecho constar en los antecedentes de la presente resolución, invoca la titularidad de las siguientes marcas:

- Marca española número 0950106 (Calvin Klein), solicitada el 8 de agosto de 1980 y registrada el 21 de septiembre de 1981 para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 000079707 (Calvin Klein, figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de octubre de 1998 para productos y servicios incluidos en las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 000617381 (Calvin Klein, figurativa), solicitada el 21 de agosto de 1997 y registrada el 29 de enero de 1999 para productos y servicios de las clases 9 y 25 del Nomenclátor internacional.

Por lo demás, la titularidad y fecha de prioridad de las marcas a las que acabamos de hacer referencia ha sido acreditada por la demandante a través de los documentos 2 a 4 aportados junto con su demanda, que reflejan copias de los resultados arrojados por las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) –en relación con la marca española- y de los certificados emitidos por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) –en relación con la marca comunitaria-.

Así las cosas, no cabe duda de que las marcas invocadas por la demandante, constituyen todas ellas derechos previos a los efectos del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

5.- Una vez llegados a este punto, debemos determinar si el nombre de dominio objeto de la presente controversia es apto para generar un riesgo de confusión con las marcas prioritarias que integran los derechos previos de los que es titular la demandante.

En mi opinión, esta cuestión merece una respuesta afirmativa, por las razones que se exponen a continuación:

- a) En primer lugar, ha de tenerse presente que el elemento denominativo presente en las marcas de las que es titular la demandante (la denominación Calvin Klein) se encuentra plenamente integrado en el nombre de dominio objeto de controversia.
- b) Por otra parte, constituye una regla comúnmente aceptada por la doctrina [FERNÁNDEZ NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, 1984, págs. 203 y sigs.] y por la jurisprudencia aquella según la cual puede generarse un riesgo de confusión entre dos signos si ambos coinciden en su elemento dominante. Pues bien, las marcas invocadas por la demandante y el nombre de dominio sobre el que versa este procedimiento coinciden en su elemento preponderante, la denominación Calvin Klein. Así, parece claro que es éste el elemento dominante en las marcas invocadas por la demandante, toda vez que

constituye el núcleo central de dichas marcas y el único elemento denominativo de las mismas. Por otra parte, la denominación Calvin Klein constituye también el elemento preponderante en el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es.

- c) En efecto, en el nombre de dominio objeto de controversia la denominación “Calvin Klein” aparece únicamente acompañada de los términos “barato” y “ropa”. Sin embargo, son estos términos claramente descriptivos y genéricos que identifican el género de mercancías que se comercializa (ropa) y una de sus características (barato). A juicio de este experto, resulta evidente que en cuanto que tales vocablos descriptivos y genéricos carecen por completo de fuerza distintiva, y no pueden por consiguiente destruir en modo alguno el riesgo de confusión que se deriva de la utilización en el nombre de dominio que nos ocupa de la denominación que constituye el elemento preponderante y dominante de las marcas de la demandante.
- d) Por último, las marcas de la demandante son marcas renombradas que gozan de un alto nivel de conocimiento y reconocimiento entre el público de los consumidores. Pues bien, como es evidente, la notoriedad y renombre de las marcas de las que es titular la demandante incrementa el riesgo de confusión existente en casos como el que nos ocupa, en los que el nombre de dominio –como se ha dicho- integra dichas marcas notorias y renombradas en su totalidad.

Todas las circunstancias hasta aquí expuestas, valoradas en su conjunto, llevan a este experto a concluir que entre los derechos previos invocados por la demandante, y el nombre de dominio objeto de controversia existe un elevado grado de similitud, por lo que este nombre de dominio debe ser considerado apto para generar un riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la demandante.

En consecuencia con todo lo anterior, debe concluirse que en el caso que nos ocupa concurre claramente el primero de los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro de carácter especulativo o abusivo.

6.- Conforme a lo expuesto al inicio de la presente resolución, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, la parte demandada no ha presentado escrito de contestación, por lo que ni ha alegado (ni, por supuesto, ha acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo de ningún tipo sobre el nombre de dominio.

Por otra parte, entiende este experto que en el caso que nos ocupa concurren dos circunstancias que permiten afirmar la inexistencia de cualquier tipo de derecho o interés legítimo –por parte de la demandada- sobre el nombre de dominio en conflicto. Estas dos circunstancias son, por un lado, la inexistencia de cualquier tipo de licencia o autorización por parte de la demandante a la demandada para el uso de las marcas “Calvin Klein”; y, por otro lado, la propia ausencia de contestación a la demanda que ha dado origen al presente procedimiento.

En relación con la primera de estas dos circunstancias, la demandante, sin que exista prueba en contrario, ha puesto de manifiesto que no ha licenciado ni autorizado el uso de las marcas Calvin Klein por parte de la demandada.

Por otra parte, en el caso que nos ocupa, la demandada tampoco ha contestado a la demanda que ha dado origen al presente procedimiento.

En este sentido, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y

www.patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y www.rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: “Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la

jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

En definitiva, la inexistencia de cualquier tipo de autorización o licencia para el uso –por parte de la demandada- del nombre “Calvin Klein”, unida a la ausencia de contestación de la demandada invocando derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, constituyen circunstancias que, valoradas en su conjunto, permiten concluir que en el presente procedimiento no consta derecho o interés legítimo alguno de la demandada sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

En consecuencia, concurre también el segundo de los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro de carácter especulativo o abusivo.

7.- En tercer lugar, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular del nombre de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

a) Cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del 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 esté relacionado directamente con el nombre de dominio.

b) Cuando el demandado haya 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.

c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

d) Cuando 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.

e) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, en el caso que nos ocupa existen distintos elementos que nos permiten afirmar que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento ha sido registrado y es usado de mala fe.

Así, en lo que se refiere al registro, ya hemos tenido ocasión de señalar que las marcas Calvin Klein gozan de un elevado grado de notoriedad y renombre. Por consiguiente, cabe descartar que la elección de estos términos como elemento preponderante del nombre de dominio objeto de controversia obedeciese al puro azar o a la casualidad.

En lo que se refiere al uso que se realiza del nombre de dominio –y como ya se ha expuesto- consta acreditado que el nombre de dominio objeto del

presente procedimiento se utiliza en la actualidad para una página web en la que, bajo el rótulo “Calvin Klein” (que se incluye en la web con una tipografía y aspecto muy similares al de las marcas figurativas de la demandante), se comercializan distintos productos textiles que pretenden diferenciarse con la marca Calvin Klein y que, según manifiesta la demandante, no son productos originales de dicha marca. Parece claro, entonces, que en el caso que nos ocupa el riesgo de confusión existente entre el nombre de dominio objeto de controversia y las marcas de las que es titular Calvin Klein pretende ser utilizado para atraer usuarios con ánimo de lucro hacia la página web de la demandada.

En estas circunstancias, debe afirmarse que en el supuesto de hecho que analizamos ha concurrido mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es.

8.- Puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por la mercantil Calvin Klein Trademark Trust, frente a W., en relación con el nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio baratocalvinkleinropa.es a la demandante, Calvin Klein Trademark Trust.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2015

Anxo Tato Plaza