

En Madrid, a 26 de noviembre 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. Y. y C. H., en relación con ciento diez (110) nombres de dominio cuya relación se indicará en los antecedentes de hecho, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 16 de septiembre 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. Y. y C. H. (en lo sucesivo W. / C. o la parte demandada, indistintamente), en relación con los siguientes nombres de dominio:

- 1- calvinkleinboxerbaratos.es
- 2- calvinkleinboxersbaratos.es
- 3- calvinkleincalzoncillosbaratos.es
- 4- calvinkleinropainteriorbaratas.es
- 5- calvinkleinropainteriorhombre.es
- 6- calvinkleinropainteriormujer.es
- 7- calvinkleinunderwearbarato.es
- 8- calvinkleinonlinebaratos.es
- 9- calvinkleinropainteriorbarata.es
- 10- calvinkleinropainteriorbaratos.es
- 11- calvinkleinropainteriorhombrebarata.es
- 12- calvinkleinropainteriorhombrebaratos.es

- 13- calvinkleinropainterior masculinobaratos.es
- 14- calvinkleinropainterior mujerbaratos.es
- 15- calvinkleinropainterioronline.es
- 16- calvinkleinropainterioroutletonline.es
- 17- calvinkleinunderwearbaratos.es
- 18- calvinkleinunderwearhombrebaratos.es
- 19- calvinkleinunderwearoutletonline.es
- 20- calzoncillo calvinkleinbaratos.es
- 21- calzoncillo calvinkleincomprar.es
- 22- calzoncillo calvinkleinhombre.es
- 23- calzoncillo decalvinklein.es
- 24- calzoncillo boxer calvinkleinbaratos.es
- 25- calzoncillo calvinklein2015baratos.es
- 26- calzoncillo calvinkleinbaratos2015.es
- 27- calzoncillo calvinkleinbaratosbarcelona.es
- 28- calzoncillo calvinkleinbaratoscatalogo.es
- 29- calzoncillo calvinkleinbaratosenmadrid.es
- 30- calzoncillo calvinkleinbaratosmadrid.es
- 31- calzoncillo calvinkleinbaratosonline.es
- 32- calzoncillo calvinkleinhombrebaratos.es
- 33- calzoncillo calvinkleinmadridbaratos.es
- 34- calzoncillo calvinkleinonlinebaratos.es
- 35- calzoncillo calvinkleinreplicasbaratos.es
- 36- calzoncillo calvinkleintiendaonline.es
- 37- calzoncillo decalvinkleinbaratos.es
- 38- calzoncillo calvinkleinbaratos.es
- 39- comprarboxer calvinklein.es
- 40- comprarboxer calvinkleinbaratos.es
- 41- comprar calvinkleinbaratos.es
- 42- comprar calzoncillo calvinkleinbaratos.es
- 43- comprar calzoncillo calvinkleinonline.es
- 44- comprarboxer calvinklein365.es
- 45- comprarboxer calvinkleinonline.es
- 46- comprarboxer calvinklein.es
- 47- comprarboxer calvinkleinbaratos.es
- 48- comprar calvinkleinbaratosonline.es
- 49- comprar calvinkleinonline.es
- 50- comprar calvinkleinunderwear.es
- 51- comprar calzoncillo calvinkleinbaratosbarcelona.es
- 52- comprar calzoncillo calvinkleinimitacion.es
- 53- comprar ropainterior calvinkleinbarata.es
- 54- comprar calzoncillo calvinkleinonlinebaratos.es
- 55- comprar ropainterior calvinklein.es
- 56- comprar ropainterior calvinkleinonline.es

57- comprarslipscalvinkleinbaratos.es
58- dondecomprarboxercalvinkleinbaratos.es
59- dondecomprarcalzoncilloscalvinklein.es
60- ofertacalzoncilloscalvinklein.es
61- ofertascalzoncilloscalvinklein.es
62- ofertacalvinkleincalzoncillos.es
63- outletcalvinkleinbaratos.es
64- outletcalvinkleincalzoncillos.es
65- outletcalvinkleinropainterior.es
66- outletboxerscalvinklein.es
67- outletcalvinkleinropainteriormadrid.es
68- outletcalzoncilloscalvinklein.es
69- outletropainteriorcalvinklein.es
70- outletropainteriorhombrecalvinklein.es
71- ropainteriorcalvinkleinbaratas.es
72- ropainteriorcalvinkleinhombre.es
73- ropainteriorcalvinkleinmujer.es
74- ropainteriorcalvinkleinonline.es
75- ropainteriormasculinacalvinklein.es
76- ropainteriorbaratacalvinklein.es
77- ropainteriorcalvinkleinbarata.es
78- ropainteriorcalvinkleinbaratamujer.es
79- ropainteriorcalvinkleinbarataonline.es
80- ropainteriorcalvinkleinbaratavalencia.es
81- ropainteriorcalvinkleinbaratos.es
82- ropainteriorcalvinkleinhombrebaratos.es
83- ropainteriorcalvinkleinmujerbaratos.es
84- ropainteriorcalvinkleinmujeroutlet.es
85- ropainteriorcalvinkleinonlinebarata.es
86- ropainteriorfemeninacalvinkleinbarata.es
87- ropainteriorfemeninacalvinkleinbaratos.es
88- ropainteriorfemeninacalvinkleinofertas.es
89- ropainteriorhombrecalvinkleinbarata.es
90- ropainteriorhombrecalvinkleinbaratos.es
91- ropainteriorimitacioncalvinkleinonline.es
92- ropainteriormasculinacalvinkleinbarata.es
93- ropainteriormasculinacalvinkleinbaratos.es
94- ropainteriormujercalvinkleinbarata.es
95- tiendaonlinecalvinklein.es
96- tiendacalvinkleinunderwearonline.es
97- tiendaonlinecalvinkleinropainterior.es
98- vendoboxercalvinkleinbaratos.es
99- vendocalzoncilloscalvinkleinbaratos.es
100- -ventacalzoncilloscalvinklein.es

101- ventacalzoncilloscalvinkleinonline.es
102- ventadecalzoncilloscalvinklein.es
103- ventacalzoncilloscalvinkleinbaratos.es
104- ventadecalzoncilloscalvinkleinbaratos.es
105- ventaderopainteriorcalvinkleinbarata.es
106- ventaonlineropainteriorcalvinklein.es
107- boxercalvinkleinbaratos.es
108- boxerscalvinkleinbaratos.es
109- bragascalvinkleinbaratas.es
110- underwearcalvinkleinbaratos.es

En lo sucesivo, nos referiremos a estos ciento diez (110) nombres de dominio como “los nombres de dominio” o “los nombres de dominio objeto del procedimiento, indistintamente.

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, denominativa), 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 3 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 4 y 5 sendas copias de certificados emitidos por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

4.- Expone la demandante que la parte demandada registró los nombres de dominio los días 22 y 26 de junio de 2015. Para acreditar este extremo aporta como documento número 1 de su escrito de demanda una copia de los extractos obtenidos en la base de datos de red.es.

Sostiene también la demandante que, aunque los nombres de dominio figuran formalmente registrados por dos personas diferentes, se encuentran en todo caso bajo un control único. Ésta es la conclusión a la que se llega, según la demandante, si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias:

- Todos los dominios se registraron en fecha muy próxima. En particular, los dominios que figuran a nombre de W. Y. se registraron el día 22 de junio de 2015, mientras que los que figuran a nombre de C. H. fueron registrados el 26 del mismo mes y año.
- La composición de los nombres de dominio obedece a un patrón común, integrándose todos ellos por la marca registrada de la demandante más otros términos genéricos o descriptivos tales como barato, calzoncillos, tienda, ropa interior, etc.
- Todos los dominios fueron registrados de forma masiva a través del mismo agente registrador, la empresa PDR Ltd.
- Ninguno de los dominios está operativo en la actualidad y la mayoría de ellos tenía, hasta hace poco, un contenido exactamente igual. Para acreditar este extremo, la demandante aporta como documento número 2 una copia de las impresiones del contenido de las páginas web a las que dirigían algunos de los dominios objeto de controversia, obtenidas en el servicio de archivo de Internet Wayback Machine.

5.- Afirma la demandante que las marcas de las que es titular constituyen derechos previos en relación con los nombres de dominio objeto del procedimiento, y que entre estos y las marcas de las que es titular existe

una alta similitud capaz de crear confusión. Según la demandante, ésta es la conclusión que se obtiene si se atiende a las siguientes circunstancias:

- Las marcas “Calvin Klein” están plenamente incorporadas en los dominios objeto de procedimiento, sin que sea relevante la presencia de términos adicionales genéricos, ya que es evidente que todos ellos tienen carácter genérico o descriptivo y nula capacidad distintiva, aludiendo bien a los productos protegidos por la marca notoria en cuestión (ropa interior, bóxer, calzoncillos, underwear, slip, bragas), a sus características (baratos, hombre, mujer, masculina, femenina, imitación, réplica), a la forma de comercialización (online, catálogo, tienda online, 365, oferta, outlet), a un territorio geográfico (Barcelona, Madrid, Valencia), a una actividad comercial (venta, vendo, comprar, donde comprar) o a la fecha de registro (2015).
- Las marcas de la demandante son marcas notorias, y así ha sido reconocido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de abril de 2013 y por otras resoluciones previas de otros expertos designados por Autocontrol.

6.- Continúa la demandante su escrito alegando que la parte demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio objeto de procedimiento, toda vez que no tiene relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar las marcas Calvin Klein, y tampoco ha recibido autorización para registrarlas como nombre de dominio.

7.- Por último, la demandante sostiene que ha existido mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio. Para apoyar esta conclusión, alega las siguientes circunstancias:

- Las marcas Calvin Klein son marcas notorias, y los nombres de dominio se han registrado en una fecha muy posterior a la de aquéllas, lo cual desvela claramente el conocimiento del demandado de la existencia de derechos previos sobre los términos Calvin Klein.
- El registro masivo de más de 100 nombres de dominio que incluyen la marca Calvin Klein no puede deberse a la casualidad, sino al

previo conocimiento –por la parte demandada- de las marcas de la demandante y de su carácter notorio.

- En la fecha en que el servicio Wayback Machine hizo las impresiones de pantalla de las páginas web a las que dirigían los nombres de dominio, éstas no tenían ningún contenido propio, sino que recogían únicamente enlaces a otras páginas webs idénticas y, al propio tiempo, introducían un número ingente de palabras clave que incluían los términos “Calvin Klein”. De esta forma, aquellas páginas web fueron creadas únicamente para obtener un mejor posicionamiento en los buscadores, para así convertirse en páginas de aterrizaje de usuarios y que luego redirijan visitas a otras páginas.

8.- En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la demandante solicita que se dicte resolución por la que le sean transferidos los nombres de dominio objeto del procedimiento.

9.- Traslada la reclamación en tiempo y forma a la parte demandada, 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.- Con carácter previo a cualquier pronunciamiento en torno al fondo de la cuestión planteada, es preciso realizar algunas consideraciones previas sobre la admisibilidad de una demanda como la que ha dado origen al presente procedimiento, presentada en relación con un elevado número de nombres de

dominio (ciento diez) que, a su vez, figuran registrados a nombre de dos personas distintas.

Pues bien, la posibilidad de presentar una única demanda en relación con varios nombres de dominio se desprende directamente del propio artículo 13.b) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Este precepto, al regular el contenido de la demanda, obliga a que en la misma se identifiquen –y citamos textualmente- “el (los) nombre(s) de dominio objeto de demanda”.

Resulta evidente que la utilización del plural para referirse a los nombres de dominio objeto de demanda deja abierta la posibilidad de que en una misma demanda se acumulen solicitudes de transferencia de múltiples nombres de dominio.

2.- Por otra parte, y en relación con la posibilidad de que una demanda se presente en relación con dominios de los que son titulares varias personas, ha de hacerse constar que existe una unánime doctrina previa de los órganos de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito de los nombres de dominio, doctrina en virtud de la cual aquella posibilidad queda abierta cuando los nombres de dominio objeto de controversia, pese a pertenecer a varias personas, se encuentren bajo un control único.

Un buen ejemplo a este respecto lo encontramos en la resolución de 18 de mayo de 2010, dictada por el experto designado por la OMPI en el asunto D-2010-0281 (*Speedo Holdings*). En ella puede encontrarse la siguiente doctrina:

“The Panel concludes that the consolidation of multiple registrants as respondents in a single administrative proceeding may in certain circumstances be appropriate under paragraph 3(c) or 10(e) of the Rules provided the complainant can demonstrate that the disputed domain names or the websites to which they resolve are subject to common control, and the panel, having regard to all of the relevant circumstances,

determines that consolidation would be procedurally efficient and fair and equitable to all parties”.

“El experto concluye que la acumulación de múltiples demandados en un único procedimiento administrativo puede resultar procedente (...) bajo determinadas circunstancias cuando el demandante pueda demostrar que los nombres de dominio objeto de controversia o las páginas web a las que dirigen se encuentran bajo un control único, y el experto, tomando en consideración todas las circunstancias, concluye que la acumulación es eficiente desde un punto de vista procedimental y equitativo para todas las partes”

Pues bien, en el caso que nos ocupa parece evidente que aun cuando los nombres de dominio objeto de procedimiento pertenecen a dos titulares diferentes, se encuentran todos ellos bajo un control único. Así,

- Ha resultado acreditado en el presente procedimiento, a través del documento número 1 aportado por la demandante, que todos los nombres de dominio han sido registrados, bien el 22 de junio de 2015, bien cuatro días después, el 26 de junio de 2015.
- El mismo documento número 1 aportado por la demandante acredita también que todos los nombres de dominio han sido registrados por un mismo agente registrador.
- La dirección electrónica proporcionada como contacto administrativo en el momento del registro ha sido la misma para todos los nombres de dominio (xxxxxxx@hot.....com), según se desprende del documento número 1 aportado por la demandada.
- Ha resultado acreditado, a través del documento número 2 aportado por la demandada, que la mayoría de los dominios objeto de procedimiento dirigían en su momento a páginas web con el mismo contenido.

Todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, permiten afirmar que los nombres de dominio objeto de procedimiento se encuentran, sin duda alguna, bajo un control único. Y, en consecuencia, ninguna objeción cabe realizar al hecho de que en una misma demanda se reclame la transferencia de

múltiples nombres de dominio que, pese a pertenecer a dos titulares diferentes, se encuentran de forma evidente bajo un control único.

3.- Una vez aclaradas estas cuestiones previas, y ya en el fondo del asunto, debemos comenzar recordando que 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”.

4.- 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”.

5.- 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.

6.- 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 los nombres de dominio objeto del presente procedimiento fueron registrados , bien el 22, bien el 26 de junio de 2015.

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, denominativa), 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 3, 4 y 5, aportados junto con su demanda, que reflejan una copia 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.

7.- Una vez llegados a este punto, debemos determinar si los nombres de dominio objeto de la presente controversia son aptos 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 los nombres 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 aquélla 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 los nombres de dominio sobre los 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 todos los nombres de dominio objeto del presente procedimiento.
- c) En efecto, en los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, los términos “Calvin Klein” aparecen única y exclusivamente acompañados de otros términos de marcado carácter genérico o descriptivo. Estos términos de marcado carácter genérico o descriptivo aluden, bien al tipo de producto (ropa interior, bóxer, calzoncillos, underwear, slip, bragas), a sus características (baratos, hombre, mujer, masculina, femenina, imitación, réplica), a la forma de comercialización (online, catálogo, tienda online, 365, oferta, outlet), a un territorio geográfico (Barcelona, Madrid, Valencia), a una actividad comercial (venta, vendo, comprar, donde comprar) o a la fecha de registro (2015). 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 los nombres de dominio 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 los nombres de dominio –como se ha dicho- integran 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 los nombres de dominio objeto de controversia existe un elevado grado de similitud, por lo que los nombres de dominio deben ser considerados aptos 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.

8.- 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 de los nombres 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 los nombres de dominio.

Por otra parte, entiende este experto que en el presente supuesto concurren dos circunstancias que permiten afirmar la inexistencia de cualquier tipo de derecho o interés legítimo –por parte de la parte demandada- sobre los nombres 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 parte 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 los demandados.

Por otra parte, en el presente caso, la parte demandada tampoco ha contestado a la demanda que ha dado origen al 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 los demandados- del nombre “Calvin Klein”, unida a la ausencia de contestación de la parte demandada invocando derechos o intereses legítimos sobre los nombres 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 parte demandada sobre los nombres 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.

9.- En tercer lugar, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular de los nombres de dominio haya registrado o utilice los nombres 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 los nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y son usados de mala fe.

Así, en lo que se refiere al registro, debe destacarse que nos encontramos ante el registro casi simultáneo (en un espacio de cuatro días) de ciento diez (110) dominios, incluyendo todos ellos la marca “Calvin Klein”, y acompañando esta marca única y exclusivamente de variados términos genéricos y descriptivos. Si a esta circunstancia se le une el elevado grado de notoriedad y renombre de las marcas Calvin Klein –al que ya hemos aludido– cabe descartar por completo que la elección de estos términos como elemento preponderante de los nombres de dominio objeto de controversia obedeciese al puro azar o a la casualidad.

En lo que se refiere al uso que se realiza de los nombres de dominio, la demandante, a través de las impresiones del servicio Wayback Machine aportadas con su demanda, ha acreditado de manera suficiente las siguientes circunstancias:

- a) En el momento en que los nombres de dominio se encontraban operativos, todos ellos dirigían a páginas web con un contenido idéntico.
- b) En el momento en que los nombres de dominio se encontraban operativos, las páginas web de contenido idéntico a las que dirigían carecían de un contenido específico, limitándose a incluir enlaces a otras páginas web.
- c) En tercer lugar, aquellas páginas web incluían un número muy elevado de referencias a los términos “Calvin Klein” como palabra clave, procurando así alcanzar un mejor posicionamiento en los buscadores de Internet.
- d) Por último, los términos que de forma reiterada se utilizan como palabra clave para así procurar un mejor posicionamiento en los buscadores de Internet coinciden plenamente con marcas notorias y renombradas de las que es titular la demandante, y sobre las cuales la parte demandada no ostenta ningún derecho.

En estas circunstancias, debe afirmarse que en el supuesto de hecho que analizamos ha concurrido mala fe en el registro y utilización de los nombres de dominio objeto de controversia.

10.- 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 de los nombres 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. Y. y C. H., en relación con ciento diez (110) nombres de dominio cuya relación se indica en los antecedentes de hecho de la presente resolución

2.- Ordenar la transferencia de los nombres de dominio objeto del procedimiento a la demandante, Calvin Klein Trademark Trust.

En Madrid, a 26 de noviembre de 2015

Anxo Tato Plaza