

En Madrid, a 8 de diciembre de 2014, 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 X. W., en relación con los nombres de dominio myck.es y ckspain.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 25 de septiembre de 2014, 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 X. W. (en lo sucesivo, X. W. o la demandada, indistintamente), en relación con los nombres de dominio myck.es y ckspain.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 1266071 (CK, figurativa), solicitada el 21 de julio de 1988 y registrada el 6 de noviembre de 1989 para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número 2028104 (CK, figurativa), solicitada el 10 de mayo de 1996 y registrada el 5 de noviembre de 1996, para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- 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 000066753 (CK, figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de julio de 1999 para productos y servicios incluidos en las clases 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42 del Nomenclátor internacional.

4.- Igualmente, alega la demandante que la demandada registró los nombres de dominio myck.es y ckspain.es el 28 de mayo de 2014, utilizándolos para una página web donde, bajo el rótulo “Calvin Klein Store”, ofrece y comercializa ropa interior de la marca Calvin Klein falsificada.

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 los nombres de dominio myck.es y ckspain.es, toda vez que son de fecha anterior a la solicitud de registro de dichos nombres de dominio. Entiende la demandante, por lo demás, que entre dichos derechos previos y los nombres de dominio objeto del presente procedimiento existe una alta similitud capaz de crear confusión. Sostiene a estos efectos que las marcas CK de la demandante están plenamente incorporadas en los dominios controvertidos, sin que sea relevante la adición de los términos “my” al comienzo o “spain” al final, ya que es evidente que tienen por finalidad referirse al pronombre posesivo “mi” el primero de ellos y el segundo a España.

6.- Por otro lado, la demandante afirma que la demandada no tiene licencia o relación contractual alguna con Calvin Klein que le permita utilizar las siglas ck, como tampoco ha tenido autorización para registrarlas en un nombre de dominio, por lo que X. W. carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio objeto de controversia. Añade la demandante que la falta de interés legítimo se corrobora asimismo por el hecho de que el demandado utiliza la página web con los nombres de dominio objeto de controversia para ofertar y comercializar productos falsificados, por lo que el dominio no se utiliza en relación con una oferta leal y de buena fe de productos o servicios.

7.- Finalmente, la demandante sostiene que los nombres de dominio objeto de controversia han sido registrados de mala fe, pues 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, 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. Para acreditar este extremo, la demandante invoca las siguientes circunstancias:

a) En la página web a la que dirigen los nombres de dominio se indica malintencionadamente que se trata de una tienda Calvin Klein (Calvin Klein Store).

b) Las marcas de las que es titular la demandante son notorias y muy anteriores al registro de los nombres de dominio de la demandada.

c) El demandado ya ha sido condenado en el pasado por registrar nombres de dominio que incluían las marcas del demandante de forma abusiva. En este sentido, alude en particular la demandante a la resolución de 30 de julio de 2014, dictada por este mismo experto, por la que se ordenó la transferencia a la demandante del nombre de dominio ck.es, registrado por la ahora demandada. Destaca la demandante que, de hecho, en las páginas a las que dirigen los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, se

incluye la frase “ckspain.es es el nuevo nombre de ckes.es”, haciendo así referencia al nombre de dominio cuya transferencia había sido ordenada a la demandante.

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 myck.es y ckspain.es.

9.- Traslada la reclamación en tiempo y forma a X. 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. No obstante lo anterior, fuera del plazo reglamentariamente previsto (y, más en concreto, el jueves 27 de noviembre de 2014), se recibió de una de las direcciones electrónicas en las que se había efectuado el emplazamiento (ckes01@hotmail.com) un mensaje de correo electrónico con el siguiente texto que se reproduce literalmente: *“Hello friend. Thank you for your letter. I,ve given my client sent a notification (sic). Ask them before Dezember 5 above myck.es and ckspain.es inappropriate content (sic). Thank you for your letter. Hola amigo. Gracias por su carta. He dado a mi cliente envía una notificación (sic). Pídeles que antes de 05 de diciembre anterior borrar myck.es y ckspain.es contenido inapropiado (sic). Gracias por su carta. Un saludo”*.

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 de los documentos 1 y 2 aportados por la demandante junto con su escrito de demanda- que los nombres de dominio objeto del presente procedimiento fueron registrados el 28 de mayo de 2014.

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 1266071 (CK, figurativa), solicitada el 21 de julio de 1988 y registrada el 6 de noviembre de 1989 para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número 2028104 (CK, figurativa), solicitada el 10 de mayo de 1996 y registrada el 5 de noviembre de 1996, para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor internacional.
- 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 000066753 (CK, figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de julio de 1999 para productos y servicios incluidos en las clases 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42 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 4 a 7 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) y por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

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 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 (las letras ck) 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, las letras ck. 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. Por otra parte, las letras ck son también el elemento preponderante en los nombres de dominio myck.es y ckspain.es. El carácter preponderante de las letras ck en los nombres de dominio objeto de controversia resulta evidente si se atiende a las siguientes circunstancias:
 - a. En el caso del nombre de dominio myck.es, el término “my” que acompaña a las letras “ck” alude de forma inequívoca y fácilmente apreciable por cualquier destinatario a la versión inglesa del pronombre posesivo “mi”, por lo que –como ya se ha afirmado en otras resoluciones- carece por completo de fuerza distintiva. En este sentido, resulta muy significativa la resolución del experto D. José Carlos Erdozain, de 15 de junio de 2014, en relación con el dominio myhyundai.es. Se afirma en ella lo siguiente: “En relación con la cuestión de si el término “hyundai” resulta idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en disputa, a juicio

del Experto viene a existir una coincidencia casi absoluta entre ambos. Así, partiendo de que las partículas correspondientes al primer nivel del dominio pueden ser excluidas de la comparación en determinadas circunstancias (como en el presente caso), y de que el pronombre posesivo “my” (“mi” en español) no añade ningún factor distintivo, resultaría que habría, a criterio de este Experto, una coincidencia casi absoluta entre la denominación “hyundai” (sobre la que las Demandantes ostentan Derechos Previos) y el nombre de dominio en disputa. Aun no siendo totalmente idénticos ambos términos, de una comparación literal sí es posible concluir que existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre ellos por las razones antedichas”. En el mismo sentido, en la resolución dictada por el experto Mario Sol Muntañola el 13 de mayo de 2014 en relación con el nombre de dominio myebay.es, se afirma lo siguiente: “El Experto considera que los Nombres de Dominio se componen de la marca ebay más los términos genéricos “my” y “mi” respectivamente. Por lo tanto, la parte prominente de estos Nombres de Dominio es la que se corresponde con la marca de ebay de la Demandante. Debido a que los Nombres de Dominio incorporan la marca ebay en su totalidad, acompañado de un simple pronombre posesivo, un usuario de Internet es muy probable que asuma que los sitios Web de alguna manera están patrocinadas por, o afiliados a eBay, cuando no lo están”.

- b. En el caso del nombre de dominio ckspain.es, el núcleo preponderante integrado por las letras ck se acompaña de un término (spain) que, por su carácter geográfico, reviste un indudable carácter descriptivo y posee una nula fuerza distintiva. Una vez más, esta conclusión aparece reflejada en numerosas resoluciones previas, dentro de las cuales puede ser destacada la dictada por el experto D. José Manuel Otero Lastres el 2 de febrero de 2011 en relación con el dominio laspaginasamarillasespana.es. Se afirma en ella que “la única

diferencia entre los signos prioritarios de la demandante y el nombre de dominio registrado por el demandado consiste en que, en el caso de este último, a los términos “páginas amarillas” en que consisten los signos del demandante, se añaden únicamente un artículo determinante, que por ello no tiene en absoluto carácter distintivo, y el sustantivo “España”, que haría referencia únicamente al territorio en el que se prestan los servicios, que tampoco tiene carácter distintivo, y supone una redundancia del código “.es”.

- c) Por último, consta acreditado en el presente procedimiento que las marcas “ck” de las que es titular la demandante son marcas notoriamente conocidas, y así ha sido reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus sentencias de 18 de abril de 2006 y de 24 de abril de 2013. Pues bien, como es evidente, la notoriedad y renombre de las marcas “ck” 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 dicha marca notoria y renombrada en su totalidad, limitándose a acompañarla de otros términos (“my”, “spain”) que poseen una escasa o nula fuerza distintiva.

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 (particularmente, las distintas marcas “ck”), y los nombres de dominio objeto de controversia existe un elevado grado de similitud, por lo que estos 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.

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 de los nombres de dominio.

Pues bien, 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 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 demandada para el uso de las marcas “ck”; y, por otro lado, el propio tenor literal de la contestación remitida por la parte demandada, en la que ni siquiera se alega (y mucho menos se prueba) la existencia de interés legítimo alguno.

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 los términos “ck” por parte de la demandada.

Por otra parte, en los antecedentes de hecho de la presente resolución ya se ha reflejado que, una vez trasladada la reclamación a la parte demandada, se recibió de una de las direcciones electrónicas en las que se había practicado el emplazamiento un escueto mensaje de respuesta con el siguiente contenido, que transcribimos textualmente: *“Hello friend. Thank you for your letter. I,ve given my client sent a notification (sic). Ask them before Dezember 5 above myck.es and ckspain.es inappropriate content (sic). Thank you for your letter. Hola amigo. Gracias por su carta. He dado a mi cliente envía una notificación (sic). Pídeles que antes de 05 de diciembre anterior borrar myck.es y ckspain.es contenido inapropiado (sic). Gracias por su carta. Un saludo”*.

Como se puede comprobar, de esta contestación –presentada en todo caso fuera de plazo- no puede deducirse interés legítimo alguno en los nombres de dominio objeto de controversia, interés legítimo que ni siquiera se invoca y mucho menos se prueba.

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 los nombres de dominio myck.es y ckspain.es han sido registrados y son usados de mala fe.

Así, en lo que se refiere al registro, ya hemos tenido ocasión de señalar que las marcas ck gozan de un elevado grado de notoriedad y renombre, tal y como ha sido reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en sus sentencias de 18 de abril de 2005 y de 24 de abril de 2013. Por consiguiente, cabe descartar que la elección de estos términos “ck” 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 –y como ya se ha expuesto- consta acreditado que los nombres de dominio objeto del presente procedimiento se utilizan en la actualidad para una página web en la que, bajo el rótulo “Calvin Klein Store”, se comercializan distintos productos que pretenden diferenciarse con la marca CK 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 los nombres de dominio objeto de controversia y las marcas “ck” de las que es titular Calvin Klein pretende ser utilizado para atraer usuarios con ánimo de lucro hacia la página web de la demandada.

Por último, la mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento queda claramente confirmada si se tiene presente que no es éste el primer procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos al que se enfrenta el demandado en relación con un dominio registrado por él incorporando las letras ck. Por el contrario, este mismo experto, en su resolución de 30 de julio de 2014 ordenó la transferencia a la hoy demandante del nombre de dominio ck.es, que había sido registrado por el mismo titular de los nombres de dominio objeto de la presente controversia. De hecho, en la página web a la que dirigen estos últimos se indica con claridad que “ckspain es el nuevo nombre de ck.es”, lo que revela con total nitidez la mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio ckspain.es y myck.es

8.- Puesto que en el caso que nos ocupa concurren todos los presupuestos 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 ordenar la transferencia a Calvin Klein Trademark Trust de los nombres de dominio objeto de controversia.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por la mercantil Calvin Klein Trademark Trust, frente a X. W., en relación con los nombres de dominio myck.es y ckspain.es

2.- Ordenar la transferencia de los nombres de dominio myck.es y ckspain.es a la demandante, Calvin Klein Trademark Trust.

En Madrid, a 8 de diciembre de 2014

Anxo Tato Plaza