Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006959

Case number	**CAC-ADREU-006959**
Time of filing	**2015-07-23 12:56:13**
Domain names	**calvinklein.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Sistemas Ransol, S.L.**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento de que exista algun otro procedimiento jurídico en relación con este nombre de dominio.

Resumen de la decisión en inglés: Se adjunta el resumen de esta Decisión en inglés como Anexo 1

ANTECEDENTES DE HECHO

El Demandante, una entidad holandesa que pertenece al grupo Calvin Klein Group, es licenciatario de numerosas marcas entre las que cabe destacar las que a continuación se indican:

(1) Marca española núm. 0950105 “Calvin Klein” (denominativa), solicitada el 8 de agosto de 1980, concedida el 5 de octubre de 1981 (publicada la concesión el 1 de diciembre de 1981), y que se encuentra en perfecto vigor registral para distinguir productos de la clase 24ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, y

(2) Marca comunitaria núm. 000079707 “Calvin Klein” (figurativa), solicitada el 1 de abril de 1996, concedida el 27 de octubre de 1998 y en vigor para distinguir productos de las clases: 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 14ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 35ª y 42ª del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Asimismo ha sido autorizado por el licenciante (es decir Calvin Klein Trademark Trust) para ejercitar los derecho correspondientes a estas marcas registradas en relación con la reclamación de los derechos sobre el título del dominio <calvinklein.eu>.

El nombre de dominio <calvinklein.eu> fue registrado el 7 de abril de 2006 por el Demandado. El nombre de dominio <calvinklein.eu> se encuentra actualmente inoperante.

El 9 de abril de 2015 el Demandante presentó ante la Corte de Arbitraje Checa una demanda de resolución alternativa de controversias contra el Demandado, por la que se solicitaba la revocación del registro del nombre de dominio <calvinklein.eu> y la transferencia de este nombre de dominio a favor del Demandante.

La carta con notificación escrita del Procedimiento enviada el día 22 de abril de 2015 fue devuelta a la Corte de Arbitraje el día 25 de mayo 2015 por no haber podido ser entregada. De conformidad con el párrafo 2 (e) (3) del Reglamento de RAC, la notificación del procedimiento se considera recibida el día 4 de mayo de 2015. El plazo establecido para la presentación de la Contestación del Demandado venció el día 15 de junio 2015. El Demandado no contestó a la demanda en el plazo establecido y la Corte de Arbitraje Checa emitió una Notificación de incumplimiento del Demandado con fecha 16 de junio de 2015.

A. DEMANDANTE

Resulta de las afirmaciones incontrovertidas del Demandante que el Demandante es una entidad holandesa (que pertenece al grupo Calvin Klein Group), con domicilio registrado en un Estado Miembro de la UE, y que cumple con los criterios generales de elegibilidad para el registro de nombres de dominio ".eu" como establece el Artículo 4 (2) letra (b) de la Regulación (EC) No. 733/2002.

El Grupo Calvin Klein ha desarrollado el nombre y la marca CALVIN KLEIN a través del diseño y el marketing de la colección de diseño de ropa de mujer y de hombre y una gama de otros productos fabricados y comercializados en Europa y el mundo.

Desde el inicio de sus operaciones en 1968, el Grupo Calvin Klein ha conseguido, a través de extensas campañas de comercialización, publicidad y marketing, que su marca CALVIN KLEIN goce de una reputación sustancial a nivel mundial.

El grupo americano Calvin Klein Trademark Trust es el titular de numerosas marcas comerciales en todo el mundo destinadas a proteger la marca CALVIN KLEIN en nombre de las compañías que pertenecen al Grupo Calvin Klein, incluyendo al Demandante. En particular es titular del registro de marca española núm. 0950105 "Calvin Klein" (denominativa), concedida el 5 de octubre de 1981, así como del registro de marca comunitaria núm. 000079707 "Calvin Klein" (figurativa), concedida con fecha 27 de octubre de 1998.

El Demandante alega que el 30 de enero de 2015 Calvin Klein Trademark Trust ha otorgado a favor del Demandante, licenciatario de la marca, en concordancia con el Artículo 4, letra (b) de la Directiva No. 2004/48/EC, su autorización para reclamar los derechos de propiedad intelectual de la denominación "Calvin Klein" y "calvinklein", incluyendo los derechos de las marcas registradas mencionadas anteriormente, en relación con la reclamación de los derechos sobre el título del nombre de dominio <calvinklein.eu>.

Adicionalmente, la empresa de servicios, Calvin Klein Inc., que también pertenece al Grupo Calvin Klein, es la propietaria del nombre de dominio <calvinklein.com>, que fue registrado el 9 de junio de 1997 (más de 8 años antes de que el Demandado registrase el nombre de dominio disputado <calvinklein.eu>) y cuyo resultado es, desde esa fecha, una activa página web www.calvinklein.com. Esta página web es accesible desde cualquier parte del mundo.

El Demandante alega que el nombre de dominio objeto de controversia es idéntico al nombre respecto al cual tiene el derecho reconocido o establecido por la legislación nacional y/o comunitario, al igual que los derechos mencionados en el Artículo 10 (1) del Reglamento (CE) No. 874/2004. Las marcas comerciales anteriormente mencionadas, registradas por Calvin Klein Trademark Trust – derechos por los que el Demandante está autorizado para aplicar el cumplimiento–, constituyen suficientes derechos establecidos y reconocidos por la legislación nacional y/o UE como se especifica en el Artículo 10 (1) del Reglamento (CE) No. 874/2004.

El Demandante aduce que el Demandado ha registrado el nombre de dominio sin derechos o intereses legítimos para ello. Para ello alega las siguientes razones: a) el Demandado no está asociado de ninguna manera con el Demandante y además, el Demandante no ha autorizado de ninguna manera al Demandado para el uso de cualquiera de sus marcas comerciales; b) el Demandado nunca ha usado el nombre de dominio para ofrecer productos o servicios, ni tampoco ha realizado actos preparatorios demostrables para ello, previos a cualquier notificación de un procedimiento de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC); c) además, el Demandado no ha sido conocido comúnmente por este nombre de dominio; d) finalmete, el Demandado no podría establecer que está haciendo un uso legítimo y no comercial o justo del nombre de dominio, porque

el nombre de dominio está inoperante.

El Demandante aduce que asimismo el nombre de dominio disputado ha sido registrado con mala fe. Los derechos sobre la marca comercial de la que es titular Calvin Klein Trademark Trust son previos a los derechos sobre el nombre de dominio del Demandado. La marca comercial CALVIN KLEIN es extensamente conocida y por eso el Demandado tenía que ser consciente de los registros de la marca comercial perteneciente a Calvin Klein Trademark Trust. En su consecuencia, el Demandante considera imposible que el demandado haya registrado el nombre de dominio por pura coincidencia. A este respecto el Demandante apoya sus argumentos en la decisión de la Corte de Arbitraje Checa, que de hecho fue resuelta contra el mismo Demandado (véase ADR.eu No. 04115 – DISNEYLANDPARIS). En aquel caso el Demandado había registrado un nombre de dominio que era similar a una marca existente y había tenido conocimiento de la existencia de derechos de marca comercial e intereses legítimos del Demandante sobre el nombre "DISNEYLAND." Finalmente, dadas las circunstancias arriba mencionadas, el demandante aduce que el Demandado registró el nombre de dominio principalmente con el objetivo de un "ciber squatting/robo de dominios", p.e. con objetivo de vender, alquilar o de otra manera transferir el nombre de dominio a las empresas que pertenecen al Grupo Calvin Klein.
-
Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio disputado <calvinklein.eu> sea revocado y transferido a su nombre.

B. DEMANDADO

El Demandado no ha presentado ninguna contestación a la demanda.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. El artículo 22 del Reglamento (CE) Nº 874/2004 establece que un procedimiento RAC puede ser iniciado por cualquiera de las partes en los casos en los que el registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21 del citado Reglamento o la decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el citado Reglamento o en el Reglamento (CE) Nº 733/2002.

En el presente caso, la demanda se dirige contra el titular del nombre de dominio, no contra el Registro. Por lo tanto, la única pregunta es si el registro del nombre de dominio disputado es especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 874/2004.

De acuerdo con lo previsto en esta disposición y en el artículo B.11 (d) (1) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu (el "Reglamento de RAC") el Demandante tiene la carga de probar lo siguiente:

(i) el nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario; o bien

(ii) dicho nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o bien

(iii) dicho nombre de dominio ha sido registrado o está siendo utilizando de mala fe.

2. El Demandado no presentó ninguna respuesta a la Demanda. El artículo B.10 (a) del Reglamento de RAC prevé que en el caso de que una Parte no cumpla con alguno de los plazos establecidos en el Reglamento de RAC o por el Experto, el Experto podrá dar curso a la Demanda y considerar este defecto como base para aceptar los derechos reclamados por la otra Parte. En consecuencia, este Experto acepta las afirmaciones incontrovertidas del Demandante, siempre que éstas sean coherentes y que el Demandante cumpla los criterios de elegibilidad para el registro de nombres de dominio de nivel superior .eu como establece el Artículo 4 (2) letra (b) del Reglamento (EC) Nº 733/2002.

3. El nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que ha sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario.

El Demandante ha acreditado ser el licenciatario de dos marcas registradas: la marca denominativa española núm. M0950105 “Calvin Klein”, concedida en fecha 5 de octubre de 1981 y la marca comunitaria núm. 000079707 “Calvin Klein”, concedida en fecha 27 de octubre de 1998. Asimismo ha sido autorizado por el licenciante para reclamar los derechos de estas marcas en relación con la reclamación de los derechos sobre el título del dominio <calvinklein.eu>.
Es indudable que las marcas mencionadas son anteriores a la fecha en la que el Demandado registró el nombre de dominio. Es igualmente evidente que existe una coincidencia denominativa entre la marca registrada “Calvin Klein” y el nombre de dominio objeto de controversia, por lo que este Experto concluye que se cumple el primero de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

4. El nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

El Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación a efectos del Artículo 21 (1) (a) del Reglamento (EC) Nº 874/2004. El Demandado no ha presentado ninguna contestación a la demanda. Por su parte, el Demandante ha acreditado suficientemente sus derechos sobre la denominación CALVIN KLEIN y ha razonado suficientemente sobre la falta de interés legítimo por parte del Demandado. Por lo tanto, y ante la falta de respuesta del Demandado, este experto carece de información sobre los posibles derechos o intereses legítimos que pueda tener sobre los nombres de dominio (véase ADR.eu Nº. 06396 – BIDIFY, BIDSSON).

5. El nombre de dominio ha sido registrado o está siendo utilizando de mala fe.

Este Experto, a la vista de las circunstancias acreditadas en el procedimiento, considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con mala fe a los efectos del Artículo 21 (1) (b) del Reglamento (EC) Nº 874/2004.
Por un lado la inactividad de la página web y por otro lado el hecho que el nombre del dominio consiste en una marca comercial extensamente conocida a nivel mundial por lo que el Demandado tenía que ser consciente de la marca comercial CALVIN KLEIN, apuntan claramente a que el registro de dicho nombre de dominio por parte de el Demandado no tiene otra explicación más lógica que la de motivos especulativos (ver ADR.eu Nº 04115 – DISNEYLANDPARIS).

Además el registro de varios nombres de dominio que son similares a marcas existentes de terceros sin uso de estos nombres de dominio es suficiente para establecer un patrón de conducta a efectos del Artículo 21 (3) (b) (i) del Reglamento (EC) Nº 874/2004 (ver ADR.eu Nº 03588 – XIRONA; ADR.eu Nº 04187 – DEGINVEST). En el caso ADR.eu Nº 04115 – DISNEYLANDPARIS las circunstancias de hecho fueron similares a las que se han dado en el presente caso y el Demandado era el mismo, lo que lleva este Experto a la conclusión que se ha demostrado ese patrón de conducta por parte del Demandado. Dadas las circunstancias arriba mencionadas, este Experto considera que el Demandado registró el nombre de dominio principalmente con objetivos de “ciber squatting/robo de dominios”, p.e. con objetivo de vender, alquilar o de otra manera transferir el nombre del dominio a las empresas que pertenecen al Grupo Calvin Klein.

6. Finalmente, el Demandante tiene derecho a ser potencial asignatario o titular del nombre de dominio

El Demandante cumple con los criterios generales de elegibilidad para el registro de nombres de dominio de nivel superior .eu, como establece el Artículo 4 (2) letra (b) de la Regulación (EC) Nº 733/2002. Calvin Klein B.V. es una empresa con domicilio registrado en un Estado Miembro de la UE, lo que es suficiente para convertirla en potencial asignataria del nombre de dominio objeto de controversia.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que

que el nombre de dominio CALVINKLEIN sea transferido al Demandante

PANELISTS

Name	Dr. Tobias Malte Müller, Mag. iur.

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2015-07-14

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

1. The Respondent did not file any Response to the Complaint. Therefore, the Panel accepts the claims of the Complainant, provided however, that these claims are coherent and that the Complainant fulfils the eligibility criteria for who can register an .eu domain name as established by Article 4 (2) (b) of Regulation (EC) 733/2002.

2. The domain name “calvinklein” is identical with the Spanish word mark “Calvin Klein” (M0950105) and with Community word and figurative mark “Calvin Klein” (CTM 000079707) in respect of which the Complainant owns rights, as it results from the undisputed documentation provided by the Complainant. The Expert does not have information about eventual rights or legitimate interest of the Respondent in the name (see ADR.eu Nº. 06396 – BIDIFY, BIDSSON).

3. Due to the circumstances of the case the Expert considers that the disputed domain name has been registered in bad faith under Article 21(1) (b) of the Regulation (EC) No. 874/2004: on one side the inactivity of the web page, on the other side the fact that the domain name is composed of a worldwide well-known trademark (and therefore the Respondent had to know the trademark at issue) lead the Expert to the conclusion that registration has been speculative and abusive (see ADR.eu No 04115 – DISNEYLANDPARIS).

4.The registration of several domain names that are similar to existing trademarks without using these domains is sufficient to establish a pattern of conduct according to Article 21 (3) (b) (i) of the Regulation (EC) No. 874/2004 (cf. ADR.eu No. 03588 – XIRONA, ADR.eu No. 04187 – DEGINVEST). In the case ADR.eu No. 04115 – DISNEYLANDPARIS the circumstances of the case were the same and the Respondent was the same too. Therefore this Expert considers that the Respondent registered the domain name primarily for “cyber-squatting”, i.e. for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the undertakings parts of the Group Calvin Klein.