

**CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO
INDUSTRIA Y NAVEGACION**

**CENTRO PROVEEDOR DE RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONFLICTOS SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”**

***RESOLUCION FINAL EN EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
“NBASTORE.ES”***

NBA PROPERTIES, INC.

VS.

SENARYNET

EXPERTO: D. Jaime de Miguel Muñoz

En Madrid a 1 de Diciembre de 2012

1. Las Partes.

Vista la Demanda:

Presentada por: D. José Manuel Rey García en su calidad de representante legal de la mercantil de nacionalidad norteamericana “NBA PROPERTIES, INC.” (en adelante el “DEMANDANTE”) con domicilio social en xxxxxx , xxxxx, New York, NY 10022 e inscrita en el Registro Mercantil de EE.UU. bajo el número 13-2618504.

Frente a: “SENARYNET” con identificador 542F3B-ESNIC-F5, teléfono +xxx xxxxx y con dirección de correo electrónico 1xxxxx@xxx.com.

2. Nombre del Dominio y Registro.

El nombre del dominio objeto de disputa “NBASTORE.ES” (en adelante el “NOMBRE DE DOMINIO”) está registrado a nombre del DEMANDADO por medio del Agente Registrador “PDR”, con fecha 24.04.2012 y validez hasta 24.04.2013.

3. Objeto de la reclamación:

Transferencia del NOMBRE DE DOMINIO “NBASTORE.ES” registrado por “SENARYNET” a favor de la NBA PROPERTIES, INC.

De conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 19 de septiembre de 2012 el Demandante presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante “el CENTRO”) una Demanda de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio .es, en relación con el dominio “NBASTORE.ES” alegando coincidencia con la denominación comercial de los productos que comercializa el Demandante, y alegando uso indebido y actuación maliciosa por parte del Demandado.

El Centro verificó que la reclamación cumplía con los requisitos del Reglamento para la resolución extrajudicial de conflictos sobre nombre de dominio.es (el “Reglamento”), dando traslado del escrito de demanda al Demandado a través de su correo electrónico 1xxxxx@xxx.com, y otorgando un plazo de 20 días para su contestación u oposición según se establece en el artículo 13.1 del Reglamento.

Asimismo el Centro remitió copia de dicha demanda a Red.es solicitando el bloqueo del dominio a los efectos de inhabilitar acciones del demandado sobre el mismo, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Reglamento.

El Demandado, según certifica el Centro, no realizó contestación alguna a la demanda en el plazo de veinte días que reglamentariamente fue concedido para ello, ni tampoco ha realizado manifestación posterior alguna.

El 12 de Noviembre, el Centro, tras verificar su competencia designó a D. Jaime de Miguel Muñoz como Experto (el “Experto”) para la resolución del presente procedimiento, quien tras analizar dicha designación y la demanda, recibida con fecha 19 de Noviembre, y por entender que se ajustaba a las normas de procedimiento, suscribió la correspondiente declaración de aceptación de la designación y el compromiso de independencia e imparcialidad, la cual consta como remitida el mismo día al Centro.

II. HECHOS RELEVANTES

La Demandante tiene registradas las siguientes marcas

- **Denominación:** NBA

Marca Nacional: M 1560255 clase 03 “NBA”

Marca Nacional: M 1582501 clase 03 “NBA”

Marca Nacional M 2520749, “NBA” clases 14, 16, 41, 25 y 28

Marca Nacional M 2922588, “NBA” clases 09 y 30

Marca Nacional M 2924541 “NBA” clases 16, 28 y 25

Marca Nacional M 2970813 “NBA” clases 29 y 30

Expediente: [M 1656890](#) clase 016 “Revista Oficial NBA”

Expediente: [M 1673926](#) clase 030 “NBA ALL-STAR”

Expediente: [M 1793732](#) clase 25 “NBA ALL-STAR”

Expediente: [M 1929243](#) clase 32 “NBA”

Expediente: [M 1942716](#) clase 25 “NBA ESTERN CONFERENCE”
16.06.2005

Expediente: [M 1942717](#) clase 28 “NBA EASTERN
CONFERENCE” 16.06.2005

Expediente: [M 1942718](#) clase 16 “NBA WESTERN CONFERENCE”
16.06.2005

Expediente: [M 1942765](#) clase 25 “NBA WESTERN CONFERENCE”
16.06.2005

Expediente: M 1942767 clase 16 “NBA WESTERN CONFERENCE”
16.06.2005

Expediente: [M 1942768](#) clase 28 “NBA WESTERN CONFERENCE”
16.06.2005

Expediente: H 0819589 clase 25 “NBA elevation” 1.1.2005

Expediente: [H 0820308](#) clase 25 “NBA FUSION” 16.01.2005

El Demandante es propietario de las siguientes Marcas “NBA” Figurativas o Denominativas inscritas en la Oficina de Registros de Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea (OAMI):

01667244 clase 16, 18, 28 23.07.2012

010665891 clase 16, 18, 28, 41

002227858 clase 9,14, 24, 25

001737063 clase 21, 24, 27

001542083 clase 3

001542042 clase 3

000541292 clase 35, 42

000541276 clase 35, 42

000189738 clase 9, 25, 41

Asímismo manifiesta ser titular de las siguientes marcas, habiéndose verificado que las correspondientes a la Oficina de la China Trade Mark Office (CTMO) arroja diferente numeración (en paréntesis) de las marcas que se declaran como registradas por la Demandante, así como la existencia de alguna marca más en China como NBA City, también correspondiente al mismo titular.

De igual modo, se ha verificado la existencia de todas las marcas relacionadas en los EE.UU. de América.

País	Marca	Fecha Registro	Número de Registro	Estado
China	NBA STORE + LOGO	28 Mar 2010	6224316 (1112441)	Registrado
China	NBA STORE + LOGO	21 Sep 2010	6224315 (657921)	Registrado
Japan	NBA STORE + LOGO	01 Feb 2008	5108263	Registrado
Japan	NBA STORE + LOGO	05 Jun 2009	5235824	Registrado
South Korea / Republic of Korea	NBA STORE + LOGO	13 Abr 2011	4120090026734	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	31 Oct 2006	3166114	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	19 Dic 2006	3187951	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	08 May 2007	3240388	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	09 Oct 2007	3308210	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	08 Abr 2008	3410316	Registrado
United States Of America	NBA STORE + LOGO	16 Sep 2008	3501043	Registrado

El Demandante es asimismo titular del siguiente dominio de Internet:

nbastore.asia 3 febrero 2008

Manifiesta el Demandante ser titular de los siguientes dominios, sin embargo al verificarse su titularidad en Whois y otros buscadores especializados se verifica que tan solo algunos de ellos corresponden a entidades que aparentemente están ligadas a NBA Properties [NBA Media Ventures LLC, NBA UK Ltd....] con domicilio coincidente con la demandante y otras aparentemente franquiciadas, sin que pueda determinarse la vinculación de otros titulares:

nbastore-europe.com	Registrant: MONIKER
nbastore.cn	Registrant: Desconocido CSC Domains Canada Company
nbastore.com	Registrant: NBA Media Ventures LLC
nbastore.com.cn	Registrant: NBA Media Ventures LLC
nbastore.eu	Registrant: NBA UK Ltd
nbastore.fr	Registrant: NBA UK Ltd
nbastore.jp	Registrant: NBA Japan Inc
nbastore.mobi	Registrant: NBA Media Ventures LLC
nbastore.pt	Registrant: NBA UK Ltd
nbastore.xxx	Registrant: ICMFCON00000102
nbastorecourtside.com	Registrant: NBA Media Ventures LLC

nbastoreeurope.com Registrant: NBA Media Ventures LLC
nbatienda.com Registrant: Marc Trachtenberg

Bajo el dominio “nbastore.es” estaba la página web de la Demandada que aparecía hasta la fecha de suspensión ofreciendo numerosos productos textiles y deportivos bajo la denominación “NBA”, verificándose la existencia de fotos de camisetas, zapatillas y otros.

En la actualidad dicha página está bloqueada sin que pueda accederse a la misma.

El Demandado SENARYNET parece responder a un titular con teléfono en China, y un correo electrónico dado de alta en un proveedor genérico de dicho servicio “qq.mail”

DATOS DEL TITULAR

Nombre del Dominio	nbastore.es
Identificador	542F3B-ESNIC-F5
Titular	SENARYNET
Email	1xxxxx@xxx.com
Teléfono	+xxx xxxxxxxx
Fecha de Alta	24-04-2012
Fecha de Caducidad	24-04-2013
Agente Registrador	PDR

PERSONA DE CONTACTO ADMINISTRATIVO

Identificador **542F3B-ESNIC-F5**

PERSONA DE CONTACTO TECNICO

Identificador **542F3B-ESNIC-F5**

SERVIDORES DNS

Nombre Servidor	IPv4	IPv6
ns1.senarynet.com		
ns2.senarynet.com		
ns3.senarynet.com		
ns4.senarynet.com		

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES

(A) Demandante.

El Demandante argumenta que el dominio registrado por la Demandada es idéntico a la marca registrada por la Demandante y que utiliza en la comercialización de sus productos, los cuales tienen una naturaleza análoga, en especial en relación con la venta y comercialización de ropa deportiva.

Que NBA es una marca renombrada y notoria ampliamente conocida tanto en España como internacionalmente, siendo fácilmente reconocible que la denominación NBASTORE (tienda de la NBA) hace pensar a cualquier usuario en una tienda online de productos de la National Basketball Association.

El Demandante establece además un claro paralelismo entre la oferta de productos que aparecen en la página “www.store.nba.com”, www.nba.com, www.nbastore.eu y otras que corresponden a su productos de la marca NBA respecto a los productos que aparecen en la página web www.nbastore.es de la Demandada.

El Demandante niega haber autorizado a la Demandada para hacer ningún uso de la marca registrada NBASTORE, por lo que entiende que ésta ha registrado y utilizado de mala fe el dominio NBASTORE.es con el ánimo de atraer usuarios de internet de forma fraudulenta y con ánimo de lucro, de forma que crean estar en la página oficial o en una franquiciada de la tienda de la National Basketball Association NBA

(B) Demandado.

Habiéndose dado traslado de la demanda al Demandado para que en el término de veinte días presentase, si a su derecho conviniera, escrito de contestación, no contestó la demanda.

IV. ANALISIS Y CONCLUSIONES

Resulta aplicable el Reglamento del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación para la resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios “.es”.

Constituye el Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el Código de país correspondiente a España (.es) el aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de 7 de Noviembre de 2005.

Dicha disposición está inspirada en el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de 26.8.1999 del ICANN (Internet

Corporation for Assignment of Names and Numbers) y toma como modelo el Reglamento del Centro de Mediación de la OMPI y la Ley 60/2003 de Arbitraje.

Es de aplicación al procedimiento el Plan Nacional de Dominio bajo el Código de país correspondiente a España “.es” aprobado por ITC/1542/2005 de 19 de Mayo.

El artículo 16.(e) del Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código correspondiente a España “.es.”, mencionado en el párrafo anterior que:

“En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

La presente Resolución se realiza de forma motivada y tras la verificación de la declaración y documental aportada por la demandante (única que ha comparecido en el procedimiento).

Establece el Reglamento de procedimiento que hay registro de nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo cuando (1) 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. (2) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre del dominio y (3) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Derechos previos. Identidad o similitud.

La Demandante debe acreditar en primer lugar la existencia de derechos previos sobre el nombre del dominio objeto de litigio, verificando posteriormente si existe identidad o similitud que ocasione confusión.

En este sentido está acreditado que el Demandante tiene inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM la marca “NBA” y NBA con gráficos en distintas clases desde al menos 2004 (M 1929243).

De igual modo está acreditada la inscripción en la OAMI bajo distintas clases al menos nueve marcas “NBA” y “NBA + logotipo o dibujo”, propiedad de la Demandante, y que van desde el año 1996 hasta el 2012.

El dominio “nbastore” está inscrito bajo el dominios “.asia” a favor de la Demandante, habiéndose verificado que los dominios:

“nbastore” .cn, .com.cn, .eu, .fr, .jp, .mobi, .pt, así como los dominios “nbacourtside.com”, y nbastoreeurope.com” están inscritos por entidades aparentemente vinculadas a la demandante.

En todo caso el demandado tan sólo tiene inscrito el dominio “nbastore.es” desde el 24 de abril de 2012.

El Reglamento de procedimiento define como “derechos previos” las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de

origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

Resulta probado que la Demandante ostenta dichos derechos de carácter registral desde hace quince años cuando menos, y acredita estar utilizando comercialmente tanto la marca registrada como dominios de internet de forma directa o a través de franquiciados con una denominación idéntica o con una vinculación al término “NBA” igual a la utilizada por el Demandado.

La similitud o identidad de dominios entre el dominio en litigio y los dominios titularidad del Demandante NBASTORE y la relación de ésta con la marca notoria inscrita del mismo nombre es totalmente coincidente, y tanto aquellos dominios como el que está ahora en litigio sólo se diferencian en la terminación “.es” frente a la terminación “.com” “.eu”, “.fr”, “.pt”, “.asia” etc, sin que la diferencia pueda ser considerada relevante según está reiteradamente recogido en numerosas resoluciones de la OMPI.

Así entre otras : OMPI nº D2000-0812 New York Life Insurance Co vs Aruneh C. Puthiyoth, o OMPI nº D2003 – 0172 Abercrombie Fitch Trading vs Party Night

Derechos e Intereses Legítimos

La Demandante viene utilizando la marca NBASTORE en EEUU al menos desde 2006. No consta dicha marca en España, aunque sí la marca NBA.

El Demandado no ha respondido la demanda, pero tras la revisión de la página web www.nbastore.es que refleja el dominio en litigio, se pudo temporalmente verificar la existencia de la oferta de productos deportivos, y ropa que aparentaban ser de la NBA.

El Demandado no responde a una entidad o persona claramente identificada, siendo de dudosa exactitud y realidad incluso alguno de los datos registrales que aparecen en la hoja de inscripción de dicho dominio

El Demandado, aunque no haya contestado la demanda, difícilmente podría justificar un derecho o interés legítimo para registrar tal dominio. El Demandante además ha negado expresamente autorización alguna para que el Demandado pueda utilizar tal dominio.

En el marco de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN se consideran como situaciones en las que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que por consiguiente lo ha registrado de forma lícita para un uso legítimo si (a) lo ha utilizado previamente a la demanda para su uso en una oferta de productos o servicios, (b) si es conocido normalmente por el nombre del dominio, aunque no tenga inscritas marcas o nombres comerciales, y (c) si ha hecho un uso legítimo del nombre del dominio sin intención de desviar a favor de sus intereses clientes que buscan dicha denominación.

Únicamente el primero de estos supuestos se da por el Demandado en este caso, aunque con objeto de dar la imagen de ser proveedores de productos licenciados por la

NBA o los equipos partícipes. No hay pues ninguna evidencia que sugiera la existencia de un derecho o interés legítimo respecto del uso del nombre de dominio en litigio.

Registro y Uso de Mala Fe

Si bien no es posible establecer con rotundidad que la intención del Demandado para inscribir a su favor el dominio estuviera viciada, tampoco es posible entender que se pretendiera legítimamente explotar marcas ajenas o usarlas en beneficio propio, las Normas de la OMPI que definen esta materia incluyen las siguientes en los apartados a continuación: “

... ..

(ii) El nombre del dominio se registró para prevenir que el titular de la marca registrada pudiera utilizar tal marca en el correspondiente nombre de dominio, siempre que el titular del dominio registrado tenga tal perfil de conducta

(iii) El nombre del dominio fuera registrado con el propósito de interrumpir el negocio de un competidor, o

(iv) Que al usar el nombre de dominio, el titular del dominio intente intencionadamente de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de su competidor sito en otra localización , al crear una confusión con las marcas del Demandante, o como si fuera una cesión de la página web de la otra Parte, o tenga similitud en la página o en otra dirección con los productos que comercializa bajo dicho nombre la Demandante.

No hay ningún argumento que pueda legitimar el uso del nombre de Dominio en litigio por parte de la Demandada, y no se desprende ningún otro posible interés propio para mantener el nombre del dominio.

La desautorización expresa del Demandante para que se haga uso de tal dominio y la ausencia de contestación a la demanda reflejan la renuncia a defenderse permitiendo el traslado de dominio a favor de la Demandante.

Constituye reiterada doctrina de las Resoluciones en materia extrajudicial de resolución de conflictos sobre nombres de dominio, que el uso de un dominio idéntico bajo la el nombre “.es” u otra crea confusión en el consumidor e impide al usuario encontrar fácilmente los productos bajo las marcas que son conocidas y comercializadas.

Así procede invocar la decisión WIPO D2009-1414 Costco Wholesale Corporation vs Yur Bar: “.....*Respondent's action evidences a clear intent to disrupt Costco's business, deceive consumers, and trade off of Costco's goodwill by creating an unauthorized association between it and the COSTCO trademarks.*”

Y en “Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. N.L., WIPO No. D2000-0172 (Mar. 3, 2000) (“*Respondent cannot be said to have legitimately chosen the SANRIOSURPRISES.COM domain name unless it was seeking to create an impression of an association with Complainants. Since there is no such authorized association, Respondent's interests in the domain name cannot be said to be legitimate.*”).

De conformidad con lo anterior, por todo lo expuesto y argumentado con apoyo en la Demanda y documentación aportada, así como las verificaciones realizadas directamente por este Experto

RESUELVO:

- 1º Estimar la demanda presentada por NBA PROPERTIES INC. relacionada con el registro y uso ilegítimo del nombre de dominio “NBASTORE.ES” por parte de la Demandada.
- 2º Se transfiera a NBAPROPERTIES INC. el nombre del dominio “NBASTORE.ES”
- 3º Notificar, al amparo de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento la resolución al CENTRO para su posterior notificación a las partes y a RED.es, así como a los Agentes registradores.

En Madrid a 1 de Diciembre de 2012

El Experto
Fdo. Jaime de Miguel Muñoz