

**DOMINIO “nba.es”  
NBA PROPERTIES Inc. vs  
N.B.A.**

**RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO  
“.ES”.**

En Madrid, a catorce de abril de dos mil nueve, Miguel Ángel Davara Rodríguez, Experto nombrado por el Centro Proveedor Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, para resolver el conflicto formulado por **NBA PROPERTIES Inc. vs N.B.A.**, relacionado con el nombre de dominio “nba.es”, dicta la presente

**RESOLUCIÓN**

**1. LAS PARTES**

La Demandante es la sociedad mercantil denominada **NBA PROPERTIES Inc.**, con domicilio social en 645 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10022 e inscrita en el Registro Mercantil del Estado de Nueva York con el número 13-2618504, que está representada en este procedimiento arbitral por D. JOSÉ MANUEL REY GARCÍA.

La Demandada es D<sup>a</sup> **N.B.A.**, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bizkaia.

**2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR**

El nombre de dominio en disputa es “**nba.es**” (en adelante, también “el nombre de dominio”), siendo el agente registrador acreditado ante el que la Demandada procedió a registrar el referido dominio, HOSTINET.

**3. ANTECEDENTES**

- A) D. José Manuel Rey García, actuando en nombre y representación de NBA PROPERTIES INC., presentó demanda de reclamación ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación – Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombre de dominio .es.
- B) El escrito de demanda presentado cumple con 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 (".es"), al que en adelante nos referiremos también como el "Reglamento".

- C) El 18 de febrero de 2009 se informa de la demanda de reclamación y se concede a la Demandada el plazo de 20 días naturales para su contestación, u oposición, según se establece en el artículo 13.1 del Reglamento y se solicita a Red.es el bloqueo del nombre de dominio "nba.es".
- D) El citado plazo de 20 días para la contestación a la demanda transcurrió sin que por la Demandada se presentara escrito de contestación.
- E) Expirado el plazo sin haberse contestado a la demanda, el Centro Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, nombró Experto para la resolución del conflicto a D. Miguel Ángel Davara Rodríguez, quien aceptó el nombramiento con fecha 3 de abril de 2009.

#### **4. ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE**

En su escrito de demanda, la Demandante expone y alega

- A) Que NBA PROPERTIES, Inc. (la Demandante), es una sociedad, con registro en el Registro Mercantil de EEUU bajo el número 13-2618504, dedicada a aglutinar las franquicias que componen la liga nacional de baloncesto de EEUU, así como la gestión de los derechos inherentes a dichas franquicias y lo generado por la NBA.
- B) Que la Demandante es titular de un elevado número de marcas, comunitarias e internacionales, registradas para distintas clases del nomenclátor internacional, que protegen la denominación "nba". Entre otras, la Demandante, es titular de los siguientes Registros de Marca:
  - HWC NBA, marca comunitaria con número de marca 003147501, solicitada el 28/04/2003. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 9,25,28.
  - NBA HARDWOOD CLASSICS, marca comunitaria con número de marca 003147386, solicitada el 28/04/2003. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 9,25,28.
  - NBA EUROPE, marca comunitaria con número de marca 006295174, solicitada el 20/09/2007. Tipo de marca denominativa. Clasificación de Niza 16,25,41.
  - NBA, marca comunitaria con número de marca 002227858, solicitada el 11/05/2001. Tipo de marca denominativa. Clasificación de Niza 9,14,24,25.

- NBA, marca comunitaria con número de marca 000189738, solicitada el 01/04/1996. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 9,25,41.
- NBA LEAGUE PASS, marca comunitaria con número de marca 000756890, solicitada el 20/02/1998. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 25,38,41.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 000541276, solicitada el 07/05/1997. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 35,42.
- NBA CITY, marca comunitaria con número de marca 000980623, solicitada el 04/11/1998. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 25,35,42.
- NBA KIDS, Registro internacional que designa la Comunidad Europea con número de marca 000850230, solicitada el 06/12/2004. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 25.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 001542083, solicitada el 28/02/2000. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 3.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 001737063, solicitada el 20/06/2000. Tipo de marca figurativa. Clasificación de Niza 21,24,27

- C) Que, además, la Demandante ostenta todos los derechos de emisión de los partidos de NBA y del contenido de los mismos, así como de las franquicias que componen la NBA, tanto en los EEUU, como en el resto del mundo.
- D) Que existe un elevado grado de similitud entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio “nba.es”.
- E) Que NBA es una marca renombrada y notoria, ampliamente conocida en el mercado español e inmediatamente asociada por un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento a un concreto origen empresarial, que no es otra que la entidad Demandante.
- F) Que la Demandante tuvo conocimiento de que el nombre de dominio “nba.es” se encontraba registrado a nombre de la mercantil FIX AND CHIPS SOLUCIONES INFORMÁTICAS (en adelante FAC) y que se dirigió a dicha entidad, mediante burofax, señalando su mejor derecho sobre ese dominio.
- G) Que tras varias conversaciones con un representante de FAC, el 20 de noviembre de 2008 se solicitó la transferencia amistosa del dominio a la Demandante y, al no llegar a un acuerdo sobre ello el representante de FAC señaló su negativa a transferir el nombre de dominio, indicando que en todo caso lo cancelaría.
- H) Que el 25 de noviembre de 2008, al no tener noticias sobre el representante de FAC, la Demandante volvió a contactar con él con la finalidad de llevar a cabo la

transferencia del dominio y el citado representante de FAC le informó que el dominio ya se había dado de baja y que ningún control tenían sobre él.

- I) Que el mismo 25 de noviembre de 2008 intentó la Demandante registrar el dominio y descubrió que había sido registrado por otra persona el mismo día en que había sido dado de baja y, llamando al teléfono que figuraba en los datos de contacto, le atendió otra persona que dijo nada tener que ver con la titular del derecho no guardando ninguna relación con la misma.
- J) Que habiendo intentado la Demandante, sin éxito, contactar con la persona que figuraba como titular del registro, le remitió una comunicación electrónica al e-mail que proporciona como datos de contacto sin haber recibido contestación alguna.
- K) Que considera la Demandante que hay varias circunstancias en el registro del nombre de dominio que le hacen dudar de la buena fe de la Demandada.

## **5. ALEGACIONES DE LA DEMANDADA**

Como ya se ha indicado, se dio traslado de la demanda a la Demandada para que en término de veinte días presentara, si a su derecho conviene, escrito de contestación a la demanda. El citado plazo transcurrió sin que por la Demandada se presentara escrito de contestación.

Al no haber contestado la Demandada a la demanda no se le puede atribuir ninguna alegación.

## **6. ANÁLISIS, ARGUMENTACIONES Y CONCLUSIONES**

- I. El apartado e) del artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")", indica que "En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda".
- II. El apartado a) del artículo 21 del citado Reglamento señala que "el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes".
- III. El artículo 2 del Reglamento indica que se entenderá, a los efectos del propio Reglamento, por Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos:

- 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; y
- 2) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Es así que, tras el estudio de las alegaciones y documentos presentados por la Demandante, al ser la única base argumental y documental de la que dispone este Experto, pasamos a analizar, de conformidad con el apartado b) vii, del artículo 13 del Reglamento, si la Demandante ha aportado pruebas suficientes para poder acreditar, en particular, lo siguiente:

- 1) Los motivos por los que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Los motivos por los que debe considerarse que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- 3) Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Debemos, de esta forma, tratar cada uno de estos apartados en forma independiente y, a tal efecto, indicamos:

**(a) el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;**

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), indica que la resolución de conflictos se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas...

La Demandante ha argumentado y documentado su titularidad sobre múltiples Registros de Marcas comunitarias que fueron solicitados con mucha anterioridad a la fecha de Registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa.

En particular, podemos hacer referencia a las Marcas Comunitarias y de Registro Internacional referidas en el apartado 4,B de este escrito y sus correspondientes Registros como

- HWC NBA, marca comunitaria con número de marca 003147501, con fecha de registro 21/09/2006.
- NBA HARDWOOD CLASSICS, marca comunitaria con número de marca 003147386, con fecha de registro 29/07/2005.
- NBA EUROPE, marca comunitaria con número de marca 006295174, con fecha de registro 21/08/2008.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 002227858, con fecha de registro 20/01/2003.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 000189738, con fecha de registro 04/12/1998.
- NBA LEAGUE PASS, marca comunitaria con número de marca 000756890, con fecha de registro 10/05/1999.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 000541276, con fecha de registro 17/04/2000.
- NBA CITY, marca comunitaria con número de marca 000980623, con fecha de registro 27/11/2000.
- NBA KIDS, registro internacional que designa la Comunidad Europea con número de marca 000850230, con fecha de registro internacional 06/12/2004.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 001542083, con fecha de registro 09/04/2001.
- NBA, marca comunitaria con número de marca 001737063, con fecha de registro 20/11/2001.

Es así que se comprueba con facilidad que la Demandante solicitó y fueron registradas a su nombre múltiples marcas con fecha muy anterior al del registro del nombre de dominio en disputa.

No cabe la menor duda de la similitud y, en algunos casos, total identidad entre las marcas "NBA", NBA HARDWOOD CLASSICS, NBA EUROPE, NBA LEAGUE PASS, NBA CITY y NBA KIDS, y el nombre de dominio en disputa ("nba.es").

Teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa ("nba.es"), fue registrado por la Demandada el 21 de noviembre de 2008, resulta evidente que los registros de todas las Marcas referidas fueron solicitados y registrados con mucha anterioridad a la fecha de Registro por la Demandada del tantas veces citado nombre de dominio en disputa.

Consecuentemente con todo lo anterior, este Experto considera que **EXISTE** identidad entre el nombre de dominio controvertido y las marcas cuya titularidad tiene la Demandante que han sido registradas con anterioridad a la fecha de registro del dominio.

**(b) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:**

Atendiendo a la segunda exigencia del Reglamento a la que hacemos referencia, centrada en que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, debemos considerar que, al no haber contestado a la misma, la Demandada tampoco ha aportado ninguna circunstancia, dato o característica que pudiera argumentar a su favor en este sentido.

Aunque está claro que ello por sí solo no puede llevar a aceptar los pedimentos de la Demandante, también es cierto que no puede obrar a favor de la parte que deliberadamente no ha aportado ningún dato que pudiera ser tenido en consideración.

El hecho de que la Demandada no haya hecho alegaciones no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante con la sola argumentación de que la Demandada no haya alegado nada a su favor, debiendo llegar a las conclusiones teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

Es así que este Experto se ve obligado a decidir sobre este punto solamente con las declaraciones y documentos presentados por la Demandante en su escrito de demanda.

A tenor de lo dicho, y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 16. e) y 21. a) del Reglamento, se extraerán las conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos.

Este Experto llega a la conclusión, comprobada y razonada, de que no se aprecia ningún indicio en la documentación del procedimiento del que se pueda deducir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa.

No se puede decir que la Demandada haya utilizado con anterioridad el nombre de dominio con lo que se pudiera considerar una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con dicho nombre.

Ni tampoco se puede decir que la Demandada haya sido reconocida corrientemente, en ningún lugar ni circunstancia, por la referencia directa o indirecta al nombre de dominio, aunque no hubiera adquirido ningún derecho sobre marcas u otros símbolos externos relacionados con el mismo.

Y tampoco puede decirse que haya hecho la Demandada un uso legítimo del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores y usuarios de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante, e incluso de su reputación.

No se aprecia tampoco ninguna relación entre la expresión “nba” y las características de la Demandada, ni asociación conceptual o de carácter intelectual, ni relación con actividad industrial, mercantil, ni artística alguna.

Y parece evidente que la Demandante, titular de los derechos de Marcas ya referidos, no ha otorgado licencia alguna o autorización a la Demandada para utilizar dicha expresión idéntica a la de las marcas que tiene registradas.

Analizando todas estas cuestiones, llegamos fácilmente a la conclusión de la falta de existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa, derechos e intereses legítimos que sí se encuentran con facilidad en la Demandante.

### **(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe**

El artículo 2 del Reglamento, al referirse a las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, contempla en sus apartados 1 a 5 lo siguiente:

1. 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; o
2. 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; o
3. Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. 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; o
5. Cuando el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

Centrándonos en esta cuestión pasamos a analizar si el nombre de dominio fue registrado o adquirido con alguno de los fines contemplados en los apartados 1 a 5 de las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe que figuran en el artículo 2 del Reglamento.



Y este Experto llega a la conclusión de que se puede relacionar directamente el caso con los supuestos contemplados en los apartados 2 a 4 del referido artículo 2 del Reglamento y, consecuentemente, también en el 5 y todo ello basado en lo siguiente.

Debemos argumentar solamente con la documentación obrante en el procedimiento teniendo en cuenta que la Demandada no ha realizado alegación alguna, y apoyaremos las argumentaciones en la doctrina que, en diferentes resoluciones, han seguido tanto la OMPI como Red.es

De esta forma diremos, acordes con la argumentación seguida por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Caso No. DES2008-0032 ), en el que se señala, teniendo en consideración el nombre de dominio “chupachups.es”, que “en el presente caso ha quedado acreditada la notoriedad de la Marca y, por tanto, procede tener en cuenta que las marcas notorias o renombradas gozan de una especial protección (Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española)”, que, en el caso que nos ocupa, de forma similar, se puede hacer hincapié en que la referida notoriedad de las Marcas de las que es titular la Demandante permite deducir que la Demandada podía conocer perfectamente la existencia de dichas marcas de la Demandante y que registró el nombre de dominio de mala fe.

Es muy complicado para este Experto poder pensar que existe una actuación basada en la buena fe de la Demandada cuando la notoriedad de las marcas y la repercusión de las siglas NBA (siglas suficientemente conocidas de la National Basketball Association), tienen gran incidencia en el ámbito social del ciudadano medio que, sin necesidad de ser experto en la materia, las asocia inmediatamente con los derechos que conllevan y con todo lo relacionado con una determinada actividad deportiva. Podemos fácilmente pensar que con el registro del nombre de dominio “nba.es” la Demandada podría haber pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca NBA y las otras que ya hemos relacionado y que van asociadas directamente a estas siglas.

Según señala claramente el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; pudiendo prohibirse, en especial, “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio” (apartado 3.e del artículo 34); además, tratándose de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e). Termina señalando este artículo 34, en su apartado 5, que estas disposiciones se aplicarán a la marca no registrada *notoriamente conocida* en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En similar argumentación, en el procedimiento No. 200702c0013disneystore, siendo la Demandante Disney Enterprises Inc, se señala que “es claro que el nombre de dominio coincide con marcas registradas por la Demandante, quien además es titular de otros nombres de dominio de Internet sustancialmente similares al ahora enjuiciado. Además, a juicio del Experto, resulta evidente que, dado el carácter notorio y renombrado de la marca DISNEY, el Demandado no puede ignorar que se trata de una marca ajena, registrada por una empresa muy conocida a nivel nacional e internacional.”

Siguiendo la misma argumentación que en la Resolución referida, podemos decir que, partiendo de la base de que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno y que además, al no haber contestado la Demandada, no se dispone de declaraciones al respecto, habrá que recurrir a presunciones y a hechos concluyentes como es el de que del conocimiento a nivel nacional e internacional de las siglas NBA se puede presumir que la Demandada haya querido impedir a la Demandante el libre acceso al nombre de dominio cuestionado e impedir, así, que pueda hacer uso del mismo.

Todos estos indicios no han sido en ningún caso desvirtuados por la Demandada que, pudiendo haberlo hecho, ha guardado silencio y, en afinidad con la argumentación del caso No. DES2009-0006 del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, esto podría ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como reconocen numerosas decisiones, como por ejemplo, entre otras, en la decisión *Baccarat SA v. Web Domain Names*, Caso OMPI No. D2006-0038; y en la decisión *NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab*, Caso OMPI No. D2000-0147; y *Galerías Vinçon, S.A. v. I.G.R.*, Caso OMPI No. D2004-0840.

Y, aunque, dicho esto, no sería necesario ya demostrar la mala fe en el uso del nombre de dominio, podríamos decir, en línea con la argumentación del caso No DES2009-0006, que estamos siguiendo, que se debe señalar que el uso de un nombre de dominio por quien lo registra de mala fe, y sin derecho o interés legítimo alguno, debe reputarse igualmente como de mala fe, puesto que asumir una solución distinta resultaría absolutamente contradictorio, tal y como sostiene la decisión *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239; y *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017.

Todo ello debe ser también considerado con la cuestión de que impidiendo a la Demandante, que es la titular de múltiples Marcas asociadas literal y conceptualmente a la identidad del nombre de dominio en disputa (nba), el registro y uso del nombre de dominio “nba.es”, se desvía a la gente en general que esté interesada en servicios o productos que pudieran ser ofrecidos por la Demandante con relación a las citadas marcas asociadas a NBA, a una página web cuyo contenido se limita actualmente a proporcionar informaciones que, teniendo en algunos casos relación directa con servicios o productos similares, podrían incluso considerarse como competidores de los servicios o productos que, a través de sus marcas, oferta la Demandante y otros a páginas que pueden estar en competencia, incluso desleal, con servicios muy parecidos o similares.

Además, con todas estas cuestiones, la Demandada puede aprovecharse, en beneficio propio, de la popularidad de las marcas tantas veces citadas de las que es titular la Demandante.

Inciendo más en la cuestión, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, señala, en su artículo 3, como Actos de confusión que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, añadiendo que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

En nuestro caso, la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio, con una denominación idéntica a las marcas de la Demandante, pudiendo aprovecharse en beneficio propio del atractivo que puede tener para el usuario la consulta a una página web que, con algunos contenidos coincidentes con la información sobre productos o servicios que ofrece la Demandante, crea desconcierto en quien la consulta y, probablemente, le puede traer connotaciones negativas.

Es fácil deducir de todo ello la mala fe de la Demandada, tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa.

Respecto al ánimo de lucro que podría pensarse que desvirtúa alguna de estas argumentaciones, debemos indicar, siguiendo la misma línea reflejada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en el Caso No. DES2006-0012, de Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á. de la F. L., que, derivado del legítimo ejercicio del derecho que a la Demandante le otorga el artículo 34 de la ya citada Ley de Marcas de 2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio económico por parte de la Demandada, ya que lo relevante es que el uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simultáneo del mismo, es decir, un uso a título de marca del dominio para el legítimo ejercicio de su actividad.

El hecho de que coincidan exactamente el nombre de dominio y la parte denominativa de las marcas registradas revela una intencionalidad por parte de la Demandada en causar un entorpecimiento a la normal actividad de la Demandante, y esa intencionalidad equivale a mala fe, tanto en el registro como en el posterior uso del Nombre de Dominio. Lo primero porque no puede mantenerse razonablemente que en el momento del registro la Demandada desconociera que el término NBA coincide con el nombre de una entidad ampliamente conocida; lo segundo, porque con el particular contenido que la Demandada ha dado posteriormente a la página web correspondiente al dominio se pone de manifiesto que conoce y asume la posibilidad de confusión que puede sufrir un usuario de conocimientos medios a la hora de acceder a dicho dominio, respecto del origen real de las prestaciones o de los servicios ofertados. Esta argumentación seguida en el referido caso del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, No. DES2006-0012, de Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á. de la F. L., nos parece de total aplicación por su similitud al caso que nos ocupa en el dominio "nba.es".

Sigue argumentando la referida decisión en el mismo sentido, que hacemos nuestro por su similitud, que el hecho de que se quiera opinar o prestar servicios de información sobre baloncesto u otros deportes, aunque solamente fuera por ser aficionados a ellos, no legitima para utilizar como medio para ello un nombre de dominio que coincida exactamente con marcas previamente registradas por un tercero y que ostenta, consecuentemente, un derecho prevalente para su uso y para prohibir a terceros que lo utilicen sin su consentimiento (véanse en este sentido, las Decisiones de la OMPI en los casos *Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2000-1649, *Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S. L.*, Caso OMPI No. D2000-1697 y *Real Madrid Club De Fútbol v. Tk y C Sports Media, S.L.*, Caso OMPI No. D2003-0121).

A esto añadimos todo el camino que ha tenido que seguir la Demandante, primero con las negociaciones con el que dice que era el anterior titular del nombre de dominio en disputa, y que apoya con comunicaciones y burofax intercambiados, y después con la que podemos denominar gran agilidad y rápida intervención de la Demandada en el registro del nombre de dominio, que no aporta nada a favor de la transparencia en la información sobre el asunto.

Podríamos manejar ambigüedades como “parece razonable asociar” o “existe un claro indicio de asociación literal y conceptual” pero, en la opinión de este Experto no hace falta manejar ningún tipo de ambigüedad porque claramente se ve que existe esta mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio exigida por el Reglamento, cuestiones que se deducen con facilidad de las argumentaciones que hemos expuesto.

Por todo lo expuesto y argumentado con apoyo en la demanda y documentación aportada, así como con las comprobaciones personales realizadas por este Experto

## RESUELVO

1º.- Estimar la demanda presentada por la mercantil denominada **NBA PROPERTIES Inc**, contra **N.B.A.** con relación al nombre de dominio “nba.es”

2º.- Transferir a “**NBA PROPERTIES Inc**,” el nombre de dominio “nba.es”.

En Madrid a catorce de abril de dos mil nueve

Fdo: Miguel Ángel Davara Rodríguez