

**CENTRO PROVEEDOR DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS PARA
NOMBRES DE DOMINIO.ES**

**CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA**

INTERNATIONAL O'NEAL S.L.

(DEMANDANTE)

V.

DON J. M.C.

(DEMANDADO)

RESOLUCIÓN FINAL

Experto Designado

Don Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento para la Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio.es (en lo sucesivo, el Reglamento del Centro) del Centro Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España (en lo sucesivo, el Centro), el Experto, Don Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey –designado de conformidad con el Reglamento para resolver el conflicto sobre nombre de dominio entre INTERNATIONAL O’NEAL S.L. y Don J.M.C- dicta la siguiente

RESOLUCIÓN FINAL

SUMARIO

I. PARTES DEL ARBITRAJE.....	2
II. ANTECEDENTES.....	3
1. De procedimiento.....	3
i. <i>El nombramiento del Experto</i>	3
ii. <i>Nombre de dominio y Registrador</i>	3
iii. <i>Actuaciones procedimentales</i>	4
2. De hecho	4
III. FUNDAMENTOS.....	5
IV. RESUELVE.....	7

I. PARTES DEL ARBITRAJE

1. La parte demandante es INTERNATIONAL O’NEAL S.L. (en lo sucesivo, O’NEAL o el Demandante), con domicilio en Cantabria.

2. La parte demandada es Don J.M.C (en lo sucesivo, el Demandado), con domicilio Valencia.

3. A los solos efectos del presente procedimiento –incluida esta Resolución Final- O’NEAL –por un lado- y el Demandado –por otro lado- y serán denominados conjuntamente en lo sucesivo como las Partes.

4. El Experto ha considerado, analizado y valorado todos los argumentos, documentos y pruebas presentados por las Partes durante el procedimiento arbitral, dictando la presente Resolución Final sobre la base de los siguientes

II. ANTECEDENTES

5. El procedimiento se ha desarrollado de conformidad con las disposiciones del Reglamento del Centro, en relación con la Orden ITC/1542/2005, de 19 mayo (en lo sucesivo, la Orden) y con la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial *Red.es* de 8 de noviembre de 2005, por la que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo código de país correspondiente a España «.es» (en lo sucesivo, el Reglamento).

6. Con la finalidad de facilitar una exposición comprensible de los antecedentes que componen esta Resolución Final –obtenidos de las actuaciones practicadas- este Epígrafe se dividirá en dos apartados principales: uno, referido a los antecedentes de procedimiento, y otro, referido a los antecedentes de hecho.

1. De procedimiento

7. Dentro de los antecedentes de procedimiento, esta Resolución Final sistematizará los más relevantes a efectos litigiosos en los siguientes epígrafes: (i) el nombramiento del Experto; (ii) el nombre de dominio y el registrador; y (iii) las actuaciones procedimentales.

8. No obstante, el Experto se remite íntegramente a las actuaciones procedimentales completas, depositadas en la Secretaría del Centro.

i. El nombramiento del Experto

9. El Experto ha sido designado por el Centro, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento del Centro. En fecha 2 de octubre de 2009, el Experto –abogado en ejercicio de Ilustre Colegio Profesional de Madrid- aceptó su nombramiento sin que las Partes formularan objeciones acerca de su capacidad para actuar como Experto.

ii. Nombre de dominio y Registrador

10. Con fecha 4 de agosto de 2009 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento del Centro, O'NEAL presentó ante el Centro una demanda (en lo sucesivo, conjuntamente, la Demanda) en relación con el registro del

dominio *internationaloneal.es* (en lo sucesivo, el Dominio).

11. El registro del Dominio en disputa se efectuó por el Demandado a través de la entidad PIENSASOLUTIONS -como Agente Registrador- con fecha 22 de mayo de 2009 y en vigor hasta el 22 de mayo de 2010.

iii. Actuaciones procedimentales

12. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento del Centro, O'NEAL presentó ante el Centro la Demanda en relación con el registro del Dominio, formulando las alegaciones que estimó convenientes en defensa de sus pretensiones para terminar solicitando del Experto la rendición de una resolución final mediante la cual se declarase que

«...el dominio objeto de la demanda es obviamente registrado a efectos no comerciales y con intenciones de entorpecer y obstaculizar el tráfico e imagen de la empresa demandante...».

13. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11 y 13 del Reglamento del Centro, el Centro confirió traslado de la Demanda al Demandado para su contestación. Tramite finalmente evacuado con fecha 28 de septiembre de 2009, mediante la presentación por vía electrónica de la documentación acreditativa de la confirmación del registro de Dominio a su favor.

14. De conformidad con la facultad conferida por el Artículo 14 del Reglamento del Centro, el Experto considera suficiente la prueba documental presentada por las Partes junto con sus respectivos escritos. Motivo por el cual el Experto entiende que tiene ante sí todos los elementos de convicción necesarios para decidir la controversia planteada en relación con el Dominio. Las Partes tampoco han solicitado la práctica de prueba adicional en ninguno de sus escritos.

2. De hecho

15. Sobre la base de la prueba aportada por las Partes, el Experto estima demostrados como litigiosos los hechos que seguidamente se describen.

16. El Demandante se constituyó el 13 de abril de 1995. Su actividad mercantil está centrada en la administración de una red de franquicias –dedicada a la

venta de artículos deportivos, tanto al por mayor como al por menor- y en la coordinación y gerencia de un grupo de compras.

17. Constituye una afirmación no desmentida por el Demandado que el 13 de julio de 2000 el Demandante registró el nombre de dominio 1xxxx.xx, utilizándolo desde entonces el Demandante en sus comunicaciones electrónicas.

18. Don E.A.A.S –administrador único de el Demandante- es titular de la marca mixta española con denominativo gráfico «O’NEAL» M2402678, registrada en la clase 25 del Nomenclátor internacional, concedida en fecha 1 de abril de 2002 y en vigor (en lo sucesivo, la Marca).

19. El Demandado es un particular con el domicilio que figura en el Apartado I de esta Resolución Final. El Demandado no ha presentado documentación acreditativa alguna de que gire en el tráfico mercantil habitual en un segmento comercial del que se pudiese deducir su vinculación con el Dominio.

20. El Experto resolverá seguidamente las cuestiones litigiosas planteadas en relación con el Dominio, al amparo de los siguientes

III. FUNDAMENTOS

21. De conformidad con lo dispuesto en la Orden, en relación con el Artículo 2 del Reglamento, se entiende que un registro de dominio es especulativo o abusivo si concurren acreditados los siguientes requisitos:

- a. Que el nombre del dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos; y
- b. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- c. Que el nombre de dominio haya sido registrado y utilizado de mala fe.

22. En el supuesto que nos ocupa, el Experto considera cumplido el primer requisito del Reglamento.

El Demandado ha registrado el Dominio a fecha 21 de mayo de 2009; es decir, con posterioridad a que el Demandante fuese constituida bajo la denominación social INTERNATIONAL O'NEAL S.L. (1995). Además, la Marca –que contiene el término distintivo *O'Neal*- fue registrada a favor del administrador único del Demandante en 2002, por lo que cabe derivar que existe una licencia otorgada bajo cualquier forma para el uso de la Marca por parte de la Demandante. Esta información consta en los registros públicos correspondientes.

Adicionalmente, el Demandante procedió a registrar el dominio 1xxxx.xx en el año 2000 y viene usándolo desde entonces en sus comunicaciones electrónicas.

A juicio de este Experto, la denominación social del Demandante constituye un derecho previo. En cuanto a la Marca, el hecho de estar inscrita a favor del Administrador Único del Demandante y su uso continuado por parte de ésta –formando parte de su denominación social- merece igualmente ser considerado como un derecho previo a favor del Demandante. Lo mismo acontece con el registro previo del dominio 1xxxx.xx que contiene la parte distintiva del hoy objeto de discusión.

23. En cuanto al segundo requisito este Experto considera que para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. Con la exigencia de este requisito parece imponerse al Demandante la prueba de un hecho negativo; lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica* por su imposibilidad práctica.

Además de las afirmaciones que pueda efectuar el Demandante en la Demanda, le corresponde también al Demandado en la Contestación alegar y demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio (Cfr. Artículo 16.b.i) y v) del Reglamento).

Como ha quedado debidamente apuntado en la relación de los hechos expuesta en la Resolución Final, el Demandado no ha efectuado alegación o propuesto prueba alguna en este sentido pese a que le fue correctamente notificada la Demanda. Este Experto interpreta que la ausencia de alegato y prueba del Demandado sobre este extremo supone un reconocimiento implícito por su parte de su ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Experto considera que en el presente caso también concurre el segundo requisito exigido por el Reglamento.

24. Por último y en lo referente a la concurrencia del tercer requisito, el Experto estima acreditada el registro o uso del Dominio de mala fe por el Demandado porque, cuando solicitó el registro del dominio pudo conocer que la Marca ya estaba registrada por el Demandante (Artículo 13.b) vii) 3 del

Reglamento). Como es sabido, uno de los factores que los Expertos valoran a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de dominios «.es» idénticos o confundibles con un derecho previo ajeno es el conocimiento previo de dicho derecho por quien registra el dominio. Además, el Demandado no ha rebatido las argumentaciones sobre su mala fe vertidas por el Demandante.

En consecuencia y sobre la base de cuanto antecede, el Experto

IV. RESUELVE

Estimar la demanda interpuesta por INTERNATIONAL O'NEAL S.L. contra Don José Martínez Chillón en relación con el nombre de dominio *internationaloneal.es*, declarando que el registro el nombre de dominio *internationaloneal.es* como de carácter especulativo o abusivo y acordando su transmisión a INTERNATIONAL O'NEAL S.L.

La presente Resolución Final tiene carácter subsanatorio con respecto a las anteriormente emitidas en este conflicto.

Sede del Arbitraje: Madrid.

Fecha: a 12 de noviembre de 2009.

Notifíquese a las Partes.

EL EXPERTO

Don Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey