

DECISIÓN DEL EXPERTO

Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Domain Admin
Caso No. DES2023-0029

1. Las Partes

La Demandante es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Francia, representada por Dreyfus & Associés, Francia.

El Demandado es Domain Admin, Panamá.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de noviembre de 2023. El 16 de noviembre de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2023, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de diciembre de 2023. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de enero de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 5 de enero de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante fue creada en 1900 y se dedica al mercado del neumático y a los servicios relacionados con los viajes y la gastronomía, siendo mundialmente conocida.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas en el mundo. A los efectos de este procedimiento cabe reseñar:

Marca de la Unión Europea No. 001791243, MICHELIN, denominativa, solicitada el 3 de agosto de 2000 y registrada el 24 de octubre de 2001, para distinguir productos de las clases 6, 7, 12, 17 y 28.

Marca de la Unión Europea No. 009914731, MICHELIN, denominativa, solicitada el 21 de abril de 2011 y registrada el 27 de septiembre de 2011, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 y 43.

Marca Internacional No. 771031, MICHELIN, denominativa, registrada el 11 de junio de 2001, para distinguir productos y servicios de las clases 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 y 42, designando, entre otros, a España como país de protección.

La Marca de la Demandante ha sido reconocida como notoria en decisiones de casos administrados por la OMPI, como *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Christian Viola*, Caso OMPI No. [DES2014-0037](#); *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Alberto López Fernández*, Caso OMPI No. [DES2014-0006](#); y *Compagnie Générale des Etablissements Michelin Société en commandite par action v. José Antonio Muñoz Gallardo/Neumáticos Online S.L./TODONEUMÁTICOONLINE S.L.*, Caso OMPI No. [DES2013-0027](#).

La Demandante es titular de diversos nombres de dominio, entre ellos, <michelin.com> y <michelin.es>, registrados en 1993 y 1997, respectivamente, que utiliza para la promoción de sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es> fue registrado el 12 de julio de 2018 y de acuerdo a la evidencia presentada por la Demandante y comprobada por la Experta, resuelve a una página de parking con varios enlaces comerciales que incluyen el sector de actividad de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como líder mundial en neumáticos, proporcionando también mapas y guías para ayudar en los viajes y desplazamientos.

La Demandante indica que está presente en España desde 1909, teniendo este país un papel preponderante en el grupo, con cuatro fábricas de toda clase de neumáticos, en las que se investiga para conseguir una movilidad cada vez más segura y eficaz y respetuosa con el medioambiente. También ofrece servicios para el turismo, mapas y guías que actualmente están disponibles en el sitio web “www.viamichelin.es”, habiéndose hecho famosa por sus galardones (estrellas) a los restaurantes.

La Demandante se refiere a su reputación mundial y sus numerosas marcas, entre las cuales destaca, a los efectos de este procedimiento, las que han sido reseñadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca MICHELIN asociada al término “promociones”, lo cual considera que no es suficiente para evitar el riesgo de confusión al ser un vocablo genérico, como tienen declarado numerosas decisiones bajo la OMPI, en especial cuando se trata de una marca notoria como es MICHELIN. Alega que el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” deriva de la propia configuración técnica del sistema de los nombres de dominio y no debe considerarse relevante en la comparación.

La Demandante insiste en que la estructura del nombre de dominio en disputa invita a pensar a los usuarios de Internet que puede estar relacionado con la Demandante y que se trata de un sitio en el que se proporcionan ofertas sobre los productos y servicios de ésta.

La Demandante concluye que el nombre de dominio es confusamente similar a su marca cumpliéndose el artículo 2 del Reglamento.

La Demandante afirma que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, no está autorizado para registrarlo no es un afiliado de aquélla ni ha acreditado el uso o preparativos demostrables en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por otra parte, indica que, al no haber contestado a los diversos requerimientos ni a la Demanda, no se puede entender que tenga un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, considera que al haber sido reconocida la marca MICHELIN como notoria por varias decisiones bajo la OMPI, el Demandado no puede pretender que intenta desarrollar una actividad legítima.

Por todo ello, la Demandante considera cumplido el segundo requisito del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante razona que al ser titular de Derechos Previos en base a sus marcas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa y dada la reconocida notoriedad de éstas, no es verosímil que el Demandado no tuviera conocimiento de las mismas sino que, conscientemente, realizó el registro de mala fe. Añade que, en todo caso, una rápida búsqueda en Internet hubiera dado como inmediato resultado la existencia de la Demandante y su marca. Por ello, considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa por la notoriedad y atractivo comercial de la Demandante y su marca para desviar a los usuarios hacia su sitio web y obtener así una ganancia económica.

Según la Demandante, estas circunstancias conllevan también un uso de mala fe como lo es que el nombre de dominio en disputa se encuentre en una página de *parking* con diversos enlaces comerciales -que incluyen el ámbito de actividades de la Demandante- de los que, indudablemente, obtendrá ganancias. Además, alega que en el nombre de dominio en disputa se ha configurado un servidor de correo electrónico, lo que permitiría al Demandado participar en un esquema de *phishing* con el riesgo que ello tiene de apropiarse de información valiosa de los clientes o empleados de la Demandante.

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, así como la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar Derechos Previos, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. La Demandante es titular de las marcas relacionadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión, que gozan de protección en España. Dichas marcas consisten en el vocablo “michelin”. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca MICHELIN de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa, como indica la sección 1.7 de dicha [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El nombre de dominio en disputa hace preceder al vocablo “michelin” el término “promociones” el cual no ofrece diferenciación alguna al conjunto.

Así, según la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cuando la marca relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaría un hallazgo de similitud confusa en el primer elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer*, Caso OMPI No. [D2016-1671](#); y *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited*, Caso OMPI No. [D2017-0287](#).

Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); y *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha alegado que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, no ha tenido ni tiene relación alguna con ella, no ha sido autorizado a usar su marca ni es licenciataria de la misma. Además, añade que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página de *parking* con varios enlaces comerciales que incluyen el sector de actividad de la Demandante, de los cuales el Demandado obtendrá un beneficio económico.

A juicio de la Experta, la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, siendo el Demandado el que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, el Demandado no contestó a los diversos requerimientos enviados por la Demandante ni ha contestado a la Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan del año 2000, como puede comprobarse en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 2018. Por otra parte, la marca de la Demandante ha sido reconocida como notoria en varias decisiones de casos administrados por la OMPI, algunos de los cuales han sido citados en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión.

Por todo ello, en el balance de probabilidades, cabe afirmar que no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido la marca de la Demandante para formar el nombre de dominio en disputa y que con la expresión “promociones” haya querido dar la impresión de que se trata de un sitio web que contiene ofertas de los productos y servicios de la Demandante, intentando así dar a entender una asociación, afiliación o patrocinio entre ésta y el Demandado.

La Experta ha tomado en cuenta la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y la de presentación de la Demanda. Sin embargo, dada la anterioridad y notoriedad declarada de la marca de la Demandante, la Experta no entiende relevantes los años transcurridos para considerar una mala fe en el registro.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que el sitio web que aloja el nombre de dominio en disputa ha cambiado varias veces de contenido. En efecto, después de los requerimientos enviados por la Demandante al Agente Registrador del Demandado para que eliminara las redirecciones fraudulentas y al proveedor de contenidos para que eliminara los enlaces comerciales, el Demandado volvió a configurar otra página de *parking* usando los servicios de otro proveedor. En la actualidad esta página muestra varios enlaces comerciales que incluyen el campo de actividad de la Demandante.

Además, el Demandado ha configurado con el nombre de dominio en disputa un servidor de correo electrónico, lo que le permitiría participar en un esquema de *phishing* con el riesgo que ello tiene de tomar maliciosamente información valiosa de los clientes o empleados de la Demandante.

En definitiva, existe también un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <promocionesmichelin.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 20 de enero 2024