

## Decisión del Grupo de Expertos

Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Maria Victoria Vazquez  
Caso No. DMX2023-0056

### 1. Las Partes

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

La Titular es Maria Victoria Vazquez, México.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <michelinn.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Telmex.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de diciembre de 2023 en procuración de la solución de una controversia derivada de la alegada violación a derechos de propiedad intelectual de la Promovente, bajo la sección 5.ii.a) de las "Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX". El 2 de enero de 2024 el Centro envió al Agente Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de enero de 2024, el Agente Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de enero de 2024. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de enero de 2024.

El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de febrero de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### 4. Antecedentes de Hecho

1. La Promovente es una empresa líder en neumáticos, que se dedica a mejorar la movilidad de sus clientes, de forma sostenible, diseñando y distribuyendo los neumáticos, servicios y soluciones más adecuadas a las necesidades de sus clientes, proporcionando servicios digitales, mapas y guías para ayudar a enriquecer los viajes y desplazamientos y convertirlos en experiencias únicas, y desarrollando materiales de alta tecnología que sirven al sector móvil.
2. Con sede en Clermont-Ferrand, Francia, la Promovente está presente en 170 países, cuenta con más de 124,000 empleados y opera 117 instalaciones de producción en 17 países y agencias de ventas en 26 países, incluyendo México.
3. La Promovente opera en México desde hace más de 20 años, con sede en la ciudad de Querétaro. La Promovente en México emplea a 2,000 personas.
4. La “Guía Michelin” se publicó por primera vez en 1920 para ayudar a los automovilistas a planificar sus viajes, lo que impulsó las ventas de coches y, a su vez, la compra de neumáticos. En 1926, la “Guía Michelin” empezó a conceder estrellas a los establecimientos de alta cocina. Durante el resto del siglo XX la “Guía Michelin” se convirtió en un éxito en ventas sin igual. En la actualidad, la “Guía Michelin” clasifica más de 30.000 establecimientos en más de 30 territorios de tres continentes, y desde entonces se han vendido más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo.
5. El nombre de dominio en disputa, que reproduce la marca MICHELIN bajo el dominio de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “mx” correspondiente a México, fue dado de alta por la Titular el 31 de julio de 2023.
6. Por su parte, habiendo realizado investigaciones previas, la Promovente estableció que el nombre de dominio en disputa, desde su detección, dirige a los usuarios de Internet a una página web del Registrador bajo construcción.
7. Asimismo, la Promovente confirmó que se han configurado servidores de correo electrónico en el nombre de dominio en disputa, lo que aumenta el riesgo de ataques de phishing.
8. Antes de iniciar el presente procedimiento, la Promovente realizó esfuerzos previos para resolver este asunto de forma amistosa. Sin embargo, tras enviar varios recordatorios, la Titular falló en proporcionar respuesta alguna a la solicitud de la Promovente.
9. Al no poder llegar a un acuerdo amistoso pese a sus mejores esfuerzos, la Promovente inició el presente procedimiento contra la Titular a fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa.
10. Promovente goza de una reputación mundial y es titular de numerosos registros de la marca MICHELIN a través del mundo, en relación con una amplia gama de productos y servicios. La Promovente es, en particular, el titular de marcas con efectos en México que contienen el término “michelin”, entre las que destacamos las siguientes
  - a) Marca Mexicana MICHELIN núm. 139699 con fecha de presentación del 18 de diciembre de 1967, debidamente renovada, que abarca bienes y servicios en las clases 12 y 35;

- b) Marca Mexicana MICHELIN núm. 340783 con fecha de presentación del 15 de febrero de 1984, debidamente renovada, que abarca bienes en las clases 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 23;
- c) Marca Mexicana MICHELIN núm. 830948 con fecha de presentación del 19 de abril de 2004, debidamente renovada, que abarca bienes en la clase 3;
- d) Marca Internacional MICHELIN núm. 771031 con fecha de presentación del 11 de junio de 2001, debidamente renovada, designando inter alia a Austria, China, Egipto, España, Singapur, que abarca bienes y servicios en las clases 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39, 42.

11. La Promovente también es titular de nombres de dominio que reflejan su marca y que utiliza para la promoción de sus productos y servicios, entre los que cabe destacar <michelin.com> registrado el 1 de diciembre de 1993; y <michelin.com.mx> registrado el 6 de junio de 2002.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

1. El nombre de dominio <michelinn.com.mx> es confusamente similar, si no es que prácticamente idéntico a la marca comercial MICHELIN de la Promovente.
2. De la comparación de la marca MICHELIN y del nombre de dominio en disputa, se deduce claramente que son similares, por no decir idénticos, hasta el punto de crear confusión. De hecho, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN de la Promovente, la cual ha sido considerada “notoria” o “renombrada” en casos anteriores (*Compagnie Générale des Etablissements Michelin c Transure Enterprise Ltd, Host Master / Above.com Domain Privacy*, Caso OMPI No. [D2015-1671](#); y *Compagnie Générale des Etablissements Michelin c WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Saad Zaeem, Caramel Tech Studios*, Caso OMPI No. [D2017-0234](#)).
3. Es más, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca y denominación social MICHELIN con la mera adición de la letra “n”. Esta letra añadida no afecta significativamente la apariencia o pronunciación del nombre de dominio. Esta práctica se conoce comúnmente como “typosquatting” y crea marcas virtualmente idénticas y/o confundibles con la marca del Demandante (Caso OMPI No. [D2011-0692](#), *Mapfre S.A. y Fundación Mapfre v. Josep Sitjar*; Caso OMPI No. [D2009-1050](#), *Compagnie Gervais Danone of Paris v. Jose Gregorio Hernandez Quintero*).
4. La Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto a nombre de dominio en disputa.
5. La Titular no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni por el nombre “michelin”. Simplemente no hay evidencia de que la Titular pueda ser conocida comúnmente por el nombre “michelin”. Adicionalmente, la Titular no puede reclamar derechos anteriores o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, ya que la marca MICHELIN precede al registro del nombre de dominio en disputa.
6. La Titular no está relacionada con la Promovente de ninguna manera ni ha sido autorizada por el mismo para usar y registrar su marca comercial, o para solicitar el registro de cualquier nombre de dominio que incorpore dicha marca comercial.
7. El uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa para dirigir a los usuarios a una página del registrador bajo construcción no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como uso legítimo no comercial.

8. Adicionalmente, a la vista de la configuración de los servidores de correo electrónico creados por la Titular, existe un riesgo notable de *phishing*, una práctica destinada a defraudar a los consumidores para que revelen información personal y/o financiera. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa no se utiliza en ningún tipo de negocio o servicio legítimo.

9. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

10. Resulta inverosímil creer que la Titular no tenía conocimiento de la existencia de la Promovente o de su marca MICHEILN cuando solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. En primer lugar, la Promovente es muy conocida en todo el mundo, incluido México, el país de la Titular. En segundo lugar, numerosos expertos han aceptado anteriormente la reputación de las marcas de la Promovente a nivel mundial, por lo que es poco probable que la Titular no tenga conocimiento de los derechos de propiedad de la Promovente sobre la marca. En tercer lugar, como la composición del nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN de la Promovente con la mera adición de la letra “n”, no se puede deducir que la Titular no conocía a la Promovente y sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputa.

11. Se pueden presentar algunos elementos para respaldar la conclusión de que la Titular también usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. Dado que la Titular debía de ser consciente de la existencia de la Promovente y sus marcas, y carecía de interés legítimo, el uso del nombre de dominio en disputa sin la debida autorización de la Promovente es un claro uso de mala fe.

12. En adición, el nombre de dominio en disputa remite a una página bajo construcción desde su detección. Sin embargo, este estado de inactividad no significa que el nombre de dominio en disputa se use de buena fe. De hecho, la retención pasiva no excluye la mala fe: “Un principio ampliamente adoptado desde poco después del inicio de la UDRP ha sido examinar todas las circunstancias respecto de las que un nombre de dominio disputado puede ser o se alega que se sostiene pasivamente sin ningún uso o propósito evidente” (*Cleveland Browns Football Company LLC c. Andrea Denise Dinoia*, Caso OMPI No. [D2011-0421](#)).

13. La Promovente comunicó estas circunstancias a la Titular, y esta no contestó ni modificó su posición, pese a los múltiples recordatorios enviados. Tal comportamiento ya ha sido considerado como una inferencia de mala fe por paneles anteriores (*Bayerische Motoren Werke AG c. (Este dominio está a la venta) Joshuathan Investments, Inc.*, Caso OMPI No. [D2002-0787](#)).

14. Adicionalmente, se han configurado servidores de correo electrónico en el nombre de dominio en disputa, por lo que podría existir el riesgo de phishing.

## **B. Titular**

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

Se hacen notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1(a) de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

**A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.**

Como lo ha señalado la Promovente, de la comparación de esta marca y del nombre de dominio en disputa, se deduce claramente que son similares hasta el punto de crear confusión. De hecho, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN de la Promovente (*Compagnie Générale des Etablissements Michelin c Transure Enterprise Ltd, Host Master / Above.com Domain Privacy*, Caso OMPI No. [D2015-1671](#); y *Compagnie Générale des Etablissements Michelin c WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Saad Zaeem, Caramel Tech Studios*, Caso OMPI No. [D2017-0234](#)).

El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca MICHELIN con la mera adición de la letra “n”, llevando a cabo la práctica de “typosquatting” ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.9; véase también *Mapfre S.A. y Fundación Mapfre c. Josep Sitjar*, Caso OMPI No. [D2011-0692](#); y *Compagnie Gervais Danone of Paris v. Jose Gregorio Hernandez Quintero*, Caso OMPI No. [D2009-1050](#)).

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca MICHELIN de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, y seguida del ccTLD “.mx”. La adición del ccTLD “.mx” no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el ccTLD “.mx” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1).

Por lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

**B. Derechos o intereses legítimos**

Considerando el renombre del que goza la marca de la Promovente a nivel mundial y de la naturaleza misma del nombre de dominio en disputa que reproduce en su totalidad la marca de la Promovente, no puede concebirse un uso legítimo del nombre de dominio en disputa.

Como lo ha señalado la Promovente, sin licencia o permiso para utilizar estas marcas notorias, no se puede reivindicar un uso legítimo o de buena fe, actual o contemplado, a ser utilizado en el nombre de dominio en disputa (*Groupe Auchan c. Gan Yu*, Caso OMPI No. [D2013-0188](#); y *LEGO Juris A/S c. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. [D2010-0138](#)).

Adicionalmente, este Experto considera que (i) la Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) tampoco la Titular ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (iii) la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada en cuestión con ánimo de lucro.

Más aún, no existe indicación ni documento probatorio alguno de que la Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizada por la Promovente para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca MICHELIN.

Por lo anterior, y en particular atendiendo a la inactividad del nombre de dominio en disputa y a la falta de interés de manifestación alguna al respecto por parte de la Titular, no es posible concebir que el uso del nombre de dominio en disputa sea legítimo, considerando en consecuencia, que la Promovente cumple con la segunda condición prevista en la Política.

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

Existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio en disputa contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante sino con el fin de aprovecharse indebidamente de esa marca, nombre comercial o símbolo distintivo.

Como lo señala acertadamente la Promovente, en esta era de Internet y de avance en la tecnología de la información, la reputación de las marcas y nombres comerciales trasciende las fronteras nacionales.

Teniendo en cuenta la reputación mundial de la Promovente y de sus marcas, así como el alto nivel de renombre de las mismas, resulta difícil creer que la Titular ignoraba la existencia tanto de la Promovente como de sus marcas en el momento de la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa. Es muy probable que simplemente la Titular lo haya registrado en función de la notoriedad y el atractivo de la marca comercial de la Promovente. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que la Titular “sabía o debería haber sabido” de los derechos de la marca notoriamente conocida del demandante y, sin embargo, registró un nombre de dominio en el que no tenía derechos ni intereses legítimos (*Research In Motion Limited c. Privacy Locked LLC / Nat Collicot*, Caso OMPI No. [D2009-0320](#); *The Gap, Inc c. Deng Youqian*, Caso OMPI No. [D2009-0113](#); y *Bureau Veritas c. Registration Private / Jose Rodriguez*, Caso OMPI No. [DMX2018-0008](#)).

Este Experto coincide con la Promovente de que el registro de un nombre de dominio tan obviamente vinculado con una marca notoria como la marca MICHELIN, llevado a cabo por una persona sin vínculos con dicha marca, indiscutiblemente sugiere mala fe oportunista.

De la misma manera al haberse añadido la letra “n” a la marca MICHELIN este Experto confirma la presencia en el caso que nos ocupa de typosquatting que es, en sí mismo, prueba de mala fe ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.9).

Asimismo, en el caso que nos ocupa, habría sido pertinente que la Titular proporcionara una explicación de su elección en el nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario debemos llegar a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe con la intención de crear una impresión de asociación con la Promovente y sus productos (*Bouygues c. Chengzhang, Lu Ciagao*, Caso OMPI No. [D2007-1325](#)). Como quedó evidenciado, la Titular no intentó defender sus derechos ni expuso ningún argumento válido para justificar el registro del nombre de dominio en disputa en respuesta a la carta de requerimiento de la Promovente.

En la opinión del Experto, la evidencia, de la existencia previa de la marca MICHELIN, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que la Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable el registro y uso del nombre de dominio en disputa por la Titular.

En consecuencia, que la Promovente cumple con la tercera condición prevista en la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <michelinn.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Pedro W. Buchanan Smith/*

**Pedro W. Buchanan Smith**

Experto Único

Fecha: 23 de febrero del 2024