

## DECISIÓN DEL EXPERTO

### **Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. C.V.**

### **Caso No. DES2014-0037**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, con domicilio en Clermont-Ferrand, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es C.V., con domicilio en Bagend, Surrey, Woldingham, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

#### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <michelinfoodguide.es> y <michelinguide.es> (los "Nombre de Dominio").

El Registrador de los citados nombres de dominio es Red.es.

#### ***3. Iter Procedimental***

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de diciembre de 2014. El 10 de diciembre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2014, 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 del contacto 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 18 de diciembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de enero de 2015. 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 9 de enero de 2015.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 23 de enero de 2015, 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 ha acreditado la titularidad y vigencia de dos de sus registros de la marca MICHELIN con efectos en España, en particular de la marca comunitaria número 4836359, de fecha 13 de marzo de 2008, y de la marca internacional número 348615, concedida en España con fecha 30 de abril de 1971. Ambas marcas se registraron para distinguir diversos productos y servicios.

Michelin es asimismo el nombre comercial de la Demandante, denominación que ha alcanzado un importante grado de notoriedad a nivel mundial en la industria del automóvil (y en particular en el sector de los neumáticos) y también en relación con guías de restaurantes y de hoteles, así como publicaciones de mapas. La documentación aportada con la Demanda confirma el considerable uso de dicha denominación en muchos países, incluido España. La notoriedad de la marca MICHELIN en España es un hecho que le consta personalmente al Experto.

Los Nombres de Dominio fueron registrados con fecha 25 de octubre de 2011 y constan a nombre del Demandado.

Las páginas Web correspondientes a los Nombres de Dominio muestran enlaces a diversos servicios, entre otros, a servicios relacionados con las actividades de la Demandante.

#### *5. Alegaciones de las Partes*

##### **A. Demandante**

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que Michelin tiene una altísima reputación en el sector de la industria del automóvil y en el de la restauración francesa e internacional, con presencia comercial en más de 170 países; añade asimismo que la sociedad Michelin Tyre Company Ltd inició sus actividades en el año 1905 y que actualmente desarrolla numerosas actividades, además de la fabricación de neumáticos, estando presente en España desde el año 1909; y concretamente en el año 1910 se editó por primera vez la Guía Michelin de Hoteles y Restaurantes de España y Portugal.

- Que la Demandante tiene asimismo presencia en Internet mediante varios sitios Web para presentar y ofrecer sus productos y servicios.

- Que tuvo conocimiento de los Nombres de Dominio al descubrir el uso de los mismos en Internet, reproduciendo su marca y su nombre comercial y añade la Demandante que los Nombres de Dominio dirigen hacia páginas Web de parking con enlaces comerciales entre los cuales algunos ofrecen productos y servicios de la propia Demandante y de sus competidores.

- Que tenía conocimiento del Demandado desde el año 2012, porque éste había registrado indebidamente a su nombre, como en el presente caso, los nombres de dominio <michelinfoodguide.com> y <michelinguide.net>, habiendo presentado una demanda UDRP ante el Centro, procedimiento que concluyó con la orden de transferencia a su favor de los citados nombres de dominio (*Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. C.V.*, Caso OMPI No. D2012-2102)

- Que el Demandado también ha registrado el nombre de dominio <michelinguide.co>, el cual será objeto de otra demanda UDRP.

- Que es titular de numerosos registros de la marca MICHELIN en todo el mundo, destacando los registros de la marca comunitaria número 4836359 y de la marca internacional número 348615.

-Que es asimismo titular de numerosos nombres de dominio que incluyen su marca MICHELIN.

- Que los Nombres de Dominio presentan una práctica identidad con su marca MICHELIN y con su nombre comercial, sin que la adición de términos genéricos pueda evitar el riesgo de confusión, y hace también referencia a numerosas decisiones del Centro en las que ya ha sido reconocida la notoriedad de la citada marca.

- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio, que nunca ha sido autorizado para registrarlos y que no ha realizado un uso o preparación de uso de los mismos con una oferta de productos y servicios de buena fe, por lo que concluye afirmando que los mismos han sido registrados de mala fe.

- Que el Demandado utiliza los Nombres de Dominio para dirigir a los usuarios a páginas Web con enlaces comerciales relativos a productos y servicios de terceros, incluyendo mapas, guías y neumáticos, aprovechándose de la notoriedad de la marca MICHELIN, por lo que también concluye afirmando que se trata de un uso de mala fe.

Por todo ello, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## *6. Debate y conclusiones*

### **6.1. Reglas aplicables**

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política Uniforme de Solución de Controversias (“UDRP” en inglés).<sup>1</sup>

### **6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado**

El Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodega Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; y, *NIKE Internacional, Ltd. v. Dª I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

### **6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda**

---

<sup>1</sup> El Reglamento se inspira en la UDRP, por lo que el Experto considera relevante mencionar decisiones emitidas en virtud de la misma.

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca MICHELIN, como queda dicho en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, ya que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la marca MICHELIN y el único elemento distintivo de los Nombres de Dominio (“Michelin”). En efecto, la adición de los términos genéricos “guide” y/o “food” en el presente caso sólo ha de servir para incrementar el riesgo de confusión, debido a la asociación que el usuario de Internet puede establecer con la marca MICHELIN, en particular tratándose de una marca notoria. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la UDRP se han pronunciado anteriormente en sentido similar (*Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041 ; *L'Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie v. J.Y.*, Caso OMPI No. D2011-1627; o *Stanley Black & Decker, Inc. v. G.S.*, Caso OMPI No. DES2014-0002, entre otras). Por último, recordemos que el código de país o dominio de primer nivel (“.es”) por lo general es irrelevante a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

#### **6.4.B. Derechos o intereses legítimos**

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Sin embargo, aunque corresponda al demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “[e]n caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

En numerosas decisiones anteriores emitidas bajo el Reglamento se han marcado una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito, a saber:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra

que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre los Nombres de Dominio, como se elaborará seguidamente.

El Demandado en realidad se está aprovechando una y otra vez de la probada notoriedad de la marca MICHELIN al registrar y hacer un uso indebido de nombres de dominio que contienen dicha marca, añadiéndole un elemento genérico que sirve para aumentar el riesgo de confusión y de asociación. En efecto, tal y como afirma la Demandante, el Demandado ya había registrado indebidamente a su nombre - como en el presente caso - los nombres de dominio <michelinfoodguide.com> y <michelinguide.net>, lo que dio lugar a una demanda ante el Centro. En aquel caso el Grupo de Expertos ordenó la transferencia a la Demandante de los citados nombres de dominio por considerar que se cumplían los requisitos exigidos por la UDRP (véase *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. C.V.*, Caso OMPI No. D2012-2102). Por tanto, se puede afirmar que nos encontramos ante un caso prácticamente idéntico al que entonces se resolvió, ya que coinciden las partes y también los respectivos nombres de dominio, puesto que éstos sólo difieren en el dominio de primer nivel.

Recordemos que el Demandado también ha registrado el nombre de dominio <michelinguide.co>, habiendo anunciado la Demandante su intención de presentar en este otro caso una nueva demanda ante el Centro.

Por todo lo que antecede, este Experto considera que el Demandado no solo no ostenta derechos o intereses legítimos, sino que ha demostrado responder a un patrón de conducta reincidente al registrar los citados nombres de dominio y los que son objeto del caso que nos ocupa, por lo que los registros de los Nombres de Dominio en Disputa se pueden calificar de carácter especulativo o abusivo, como ya tuvo ocasión de afirmar el Grupo de Expertos en el referido Caso OMPI No. D2012-2102, por lo que se cumple el segundo requisito del Reglamento.

#### **6.4. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe**

El Reglamento alude a determinadas circunstancias no exhaustivas o limitativas indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando:

1. 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. 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. El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. 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 fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

La Demandante ha presentado tales pruebas, en particular las que se pueden subsumir en los puntos 2 y 4 anteriores, teniendo en cuenta además la notoriedad de la marca MICHELIN incorporada a los Nombres de Dominio. Recordemos que la notoriedad de la marca es un factor importante para determinar el conocimiento previo de la misma por parte de quien ha registrado un nombre de dominio; asimismo se ha de recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de

Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

En cualquier caso, a la vista de lo expuesto en el párrafo anterior (6.4.B) este Experto considera un hecho incuestionable que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca MICHELIN cuando registró el Nombre de Dominio y que no es necesario extenderse en mayores consideraciones para afirmar asimismo que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe, teniendo en cuenta en particular la conducta reincidente del Demandado en perjuicio de la Demandante. En este punto cabe añadir que la notoriedad o renombre de la marca MICHELIN a nivel mundial ha sido reconocida por varias resoluciones anteriores de Expertos, entre otras: *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Milan Kovac / Privacy--Protect.org*, Caso OMPI No. D2012-0634 ; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. V.N.*, Caso OMPI No. D2012-0384 ; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Transure Enterprise Ltd, Host Master / Above.com Domain Privacy*, Caso OMPI No. D2012-0045 ; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd., Host Master*, Caso OMPI No. D2013-0357 ; y *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. A.L.F.*, Caso OMPI No. DES2014-0006.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <michelinfoodguide.es> y <michelinguide.es> sean transferidos a la Demandante.

**Antonia Ruiz López**

Experto

Fecha: 2 de febrero de 2015