

**DECISIÓN DEL EXPERTO**  
**COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, SOCIÉTÉ EN**  
**COMMANDITE PAR ACTION V. JA.M.G./ NEUMÁTICOS ONLINE, S.L. /**  
**TODONEUMATICO ONLINE SL**  
**CASO NO. DES2013-0027**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Société en commandite par action (Michelin), con domicilio en Clermont-Ferrand, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es JA.M.G. / Neumáticos Online, S.L. / TODONEUMATICO ONLINE SL, con domicilio en Sevilla, España, representándose a sí mismo.

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

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <neumaticos-michelin.es> y <neumaticosmichelin.es>.

El Registrador del citado nombre 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 30 de julio de 2013. El 30 de julio de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 31 de julio de 2013, 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 envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 7 de agosto de 2013 notificándole una deficiencia en la Demanda e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 7 de agosto de 2013. El 16 de agosto de 2013 el Centro solicitó a Red.es información adicional no proporcionada en su previa verificación registral y el mismo día, Red.es confirmó al Centro la información adicional solicitada.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda cumplían 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 y la enmienda a la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de agosto de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de septiembre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de septiembre de 2013.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 12 de septiembre de 2013, 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, Michelin, es una multinacional vinculada a la industria del automóvil y de la fabricación de neumáticos, entre otras actividades que le son propias, contando con presencia comercial en más de 170 países y empleando a más de 100.000 personas en todo el mundo.

La Demandante es titular de la marca comunitaria denominativa No. 004836359, MICHELIN, con efecto desde el 4 de enero de 2006 (clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 39).

La Demandante es igualmente titular de los nombres de dominio <michelin.es> y <michelin.com> desde el 23 de julio de 1997 y desde el 1 de diciembre de 1993, respectivamente.

El Demandado es un revendedor de, entre otros, los productos de la Demandante.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado en fecha 16 de septiembre de 2010.

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

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

La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa constituyen un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una multinacional que goza de reputación a nivel mundial, focalizada en el sector de la automoción y la fabricación de neumáticos, siendo también internacionalmente reconocida por la comercialización de mapas y guías de hoteles y restaurantes.

- La Demandante posee derechos sobre la marca notoria MICHELIN tanto en la Unión Europea como en una serie de países a nivel global en los que han registrado el término "michelin" como marca.

- La Demandante es igualmente titular registral de los nombres de dominio <michelin.com> y <michelin.es>.

- Los nombres de dominio en disputa reproducen totalmente la marca registrada de la Demandante, incorporando como único elemento diferenciador el término genérico "neumáticos", el cual se encuentra directamente vinculado con el sector de actividad de la Demandante, lo que evidencia el interés del Demandado en aprovecharse del prestigio y reputación de la Demandante.

- El Demandado registró los nombres de dominio en disputa en el año 2010, siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante sobre el término "michelin".

- Los nombres de dominio en disputa no dirigen a ninguna página Web activa.

- El Demandado no es titular de ninguna marca MICHELIN. Tampoco es conocido por tal término en el mercado. Con independencia de que el Demandado sea un revendedor de los productos de la Demandante, ésta no ha dado autorización alguna al Demandado para el registro o uso de los nombres de

dominio en disputa <neumaticosmichelin.es> y <neumaticos-michelin.es>. Igualmente ha tenido conocimiento la Demandante del registro no consentido a cargo del Demandado del nombre de dominio <neumaticos-michelin.com>, lo cual será, en su caso, ventilado por una vía procesal distinta.

- El Demandado ofrece neumáticos de competidores de la Demandante en el sitio Web de su titularidad <todoneumatico.es> y ha registrado asimismo otros nombres de dominio que reproducen marcas de competidores, tales como <neumaticos-goodyear.com>, <neumaticos-bridgestone.com> o <neumaticos-continental.com>.

- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de la Demandante a través de carta de fecha 14 de septiembre de 2011, que resultó desatendida por el Demandado, lo que constituye un indicio, en opinión de la Demandante, de ausencia de buena fe y de interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.

- Igualmente no ha mostrado el Demandado uso o preparaciones razonables de uso de los nombres de dominio en disputa en conexión con una oferta de productos y servicios de buena fe.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor de los nombres de dominio en disputa.

## **B. El Demandado**

EL Demandado considera que los nombres de dominio en disputa no deben ser transferidos a la Demandante, todo ello por cuanto que:

- Los nombres de dominio en disputa han sido creados con el fin de comercializar únicamente productos de la Demandante.

- Los nombres de dominio en disputa no fueron registrados con la intención de confundir al usuario, ya que éstos ofrecen productos originales de la Demandante, revertiendo esos beneficios en gran parte a aquélla. Asimismo no pueden confundir al usuario los nombres de dominio en disputa toda vez que la Demandante no distribuye directamente al cliente final, sino que lo hace a través de revendedores como el propio Demandado.

- El Demandado ostenta interés legítimo en los nombres de dominio en disputa en tanto que es cliente de la Demandante y realiza un trabajo de reventa de sus productos, cumpliendo con todas las exigencias de la Demandante para ello.

- El Demandado venía ofreciendo de buena fe productos de la Demandante a través de los sitios Web alojados en los nombres de dominio en disputa, cesando en dicha conducta ante la petición de un comercial de la Demandante, que advirtió del inicio de acciones legales frente al Demandado.

- La Demandante incurre pretende valerse del presente procedimiento para recuperar unos nombres de dominio sobre los que nunca mostró interés y aprovecharse del trabajo y esfuerzo desplegados por la Demandante en la promoción y posicionamiento web de los sitios Web asociados a los nombres de dominio en disputa.

Por todo lo anterior, el Demandado considera que no procede transferir los nombres de dominio en disputa a la Demandante y solicita que se desestime la Demanda.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado de los nombres de dominio en disputa, del registro de la marca comunitaria MICHELIN. Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que viene usando desde tiempo atrás el nombre comercial “michelin” en el mercado. Igualmente, ha acreditado la Demandante que es titular, con anterioridad al registro por el Demandado de los nombres de dominio en disputa, de los nombres de dominio <michelin.com> y <michelin.es>. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “michelin”.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares, hasta el punto de crear confusión, con el término “michelin” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En criterio del Experto, al comparar los nombres de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que los primeros se componen de los términos “neumáticos” y “michelin”, mientras que la marca de la Demandante es MICHELIN, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación “michelin”, el término “neumaticos”, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a los productos fabricados por la Demandante, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Demandante.

En efecto, el término “neumáticos” constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar la actividad de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente en sentido similar (véanse, por ejemplo, *PartyGaming IA Limited / bwin.party digital entertainment plc v. Carlos Lapuerta*, Caso No. DES2013-0007, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041, o *L'Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté& Cie v. J.Y.* Caso OMPI No. D2011-1627).

Así, es opinión del Experto concluir que los nombres de dominio en disputa se revelan idénticos o confusamente similares a los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante de los nombres de dominio en disputa se aprecia una indiscutible identidad. Por el anterior motivo, la mera adición del término “neumáticos”, identificativo, por otra parte, de los productos ofertados por la Demandante a la marca MICHELIN, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los Derechos Previos de la Demandante. Más bien todo lo contrario, conduciendo a éstos a error en cuanto al origen empresarial de dichos productos y/o servicios.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos; y**

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A v. M.X.V.G. / (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L*, Caso OMPI No. DES2010-0006).

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a éste, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. Tan es así, que el artículo 16 del Reglamento dispone que el Escrito de Contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el demandante”.

En el presente supuesto, el foco de la controversia se centra en la condición arrogada por el propio Demandado de ser un distribuidor de los productos de la Demandante, generando en consecuencia un beneficio indirecto para ésta. Sin embargo, tal y como fue afirmado por el experto encargado de dirimir en *Beckman Coulter, Inc. v. INSTRUMENTACION CIENTIFICA TECNICA, S.L. / INSTRUMENTACION CIENTIFICO TEC*, Caso OMPI No. DES2012-0022, el hecho de que el Demandado se arrogue el calificativo de “distribuidor” de la Demandante no permite calificar como legítima su actuación, en la medida en que no se cumplan los requisitos fijados por la doctrina en el importantísimo caso *Okí Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903, que viene a establecer, entre otras, la obligación del demandado de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca.

En opinión de este Experto, los sitios Web del Demandado dependientes de los nombres de dominio en disputa no cumplen con los requisitos exigidos por la doctrina instaurada por el caso *Okí Data* para que se puedan constituir derechos o intereses legítimos a favor del Demandado, de acuerdo con el razonamiento siguiente. En el caso *Okí Data*, el experto determinó que la incorporación de una marca ajena en un nombre de dominio puede ser objeto de registro y uso de buena fe por un tercero, siempre que se cumplan determinadas circunstancias, a saber:

- (i) que exista una oferta real de productos o servicios;
  - (ii) que la referida oferta se circunscriba a aquellos productos y servicios diferenciados con la marca ajena;
  - (iii) que exista una identificación clara de la vinculación contractual o conexión (o, en su caso, de su inexistencia) con el titular de la marca ajena, en un lugar bien diferenciado y prominente del sitio Web; y
  - (iv) que el titular no acapare el mercado de nombres de dominio al utilizar el dominio controvertido, impidiéndole al titular de la marca ajena reflejar dicha marca en un nombre de dominio.
- Véase, a mayor abundamiento, el párrafo 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”). Véanse igualmente las resoluciones OMPI siguientes: *Experian*

*Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc.*, Caso OMPI No. D2002-0095, *National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Racing Connection / The Racin' Connection, Inc.*, Caso OMPI No. D2007-1524, *ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. D.N.*, *Differential Pressure Instruments, Inc.*, Caso OMPI No. D2008-0936, <ittbarton.com> *inter alia*, *MasterCard International Incorporated v. Global Access*, Caso OMPI No. D2008-1940, *Research in Motion Limited v. One Star Global LLC*, Caso OMPI No. D2009-0227, *Intex Recreation Corp. v. RBT, Inc., Ira Weinstein*, Caso OMPI No. D2010-0119, *Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc., Societe des Hotels Meridien, Westin Hotel Management L.P. v. Media Insight a/k/a Media Insights*, Caso OMPI No. D2010-021, *National Association of Realtors v. J.F.*, Caso OMPI No. D2010-1284.

Pues bien, en el presente caso, el Demandado afirma, pero no acredita, haber explotado de buena fe los nombres de dominio en disputa, habiendo cesado en su uso tras un requerimiento de un comercial de la Demandante. Si bien lo anterior podría haber cambiado el signo de la presente Decisión para el caso de que los referidos sitios Web cumplieren los mandatos de la doctrina *Okí Data*, lo cierto es que la inactividad de los sitios Web del Demandado, que imposibilita la verificación de los requerimientos del caso *Okí Data*, hacen que los requerimientos de *Okí Data* no se vean cumplidos, a juicio de este Experto. Por tanto, al no cumplirse los factores *Okí Data*, no puede entenderse a criterio de este Experto que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Y es que son numerosos los expertos en el Reglamento y la Política UDRP que han señalado que a falta de consentimiento del demandante para que su marca sea registrada como nombre de dominio, y en su caso, bajo qué condiciones, no puede presumirse la existencia de derechos o intereses legítimos en favor del demandado por el solo hecho de ser un distribuidor por el demandante para comercializar sus productos en un determinado territorio. (véase *AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA*, Caso OMPI No. D2002-0290).

En definitiva, la ausencia de uso de los nombres de dominio en disputa por el Demandado no puede considerarse, a los efectos de la doctrina *Okí Data*, como una oferta de buena fe de productos o servicios de acuerdo con la Política. El Experto advierte, en consecuencia, que no se observa en el Demandado el estándar de distribuidor de buena fe, ya que el Demandado no acredita ninguna de las condiciones (i), (ii), (iii) y (iv) arriba descritas (ver, por ejemplo, *HID Global Corporation v. J.R.R.* Caso OMPI No. DMX2012-0016). Por ello, y habiendo sido analizadas todas las circunstancias aplicables al caso, en el presente supuesto no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, y en lo que a este supuesto pueda resultar de interés, el Reglamento establece como prueba del uso o registro de los nombres de dominio de mala fe el hecho de que el Demandado, al registrar los nombres de dominio en disputa, tuviese conocimiento de los Derechos previos de la Demandante.

En efecto, es opinión de numerosos expertos que uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos del Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, S.A. y Vicenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola S.A. v. A.G , FJ*, Caso OMPI No. D2003-0675).

En el presente procedimiento ha quedado indubitadamente constatado que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro de los nombres de dominio en disputa <neumaticosmichelin.es> y <neumaticos-michelin.es>, toda vez que es profesional del sector, revendedor de los productos de la Demandante, los cuales oferta además en el sitio Web de su titularidad <todoneumatico.es>.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tales nombres de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. v. Ramón Ortiz Ortiz*, Caso OMPI No. DES2006-0028, *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.* , Caso OMPI No. DES2006-0036, o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.* , Caso OMPI No. DES2008-0027).

A la vista de estas circunstancias, cabe entender que los nombres de dominio en disputa se han registrado de mala fe, por razón de la notoriedad y prestigio de la marca MICHELIN, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado conocía el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia sirve, de por sí, para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. En todo caso, la ausencia de uso por el Demandado de los nombres de dominio en disputa no sería suficiente para determinar un uso contrario a la buena fe, sin embargo, en aplicación de la doctrina *Okí Data*, la falta de identificación como revendedor independiente del Demandado resultaría de por sí un uso contrario a la buena fe.

Por todo lo anterior, en este caso cabe cuestionar la buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de acreditar un registro y uso de buena fe sobre los nombres de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <neumaticos-michelin.es> y <neumaticosmichelin.es> sean transferidos a la Demandante.

**Alejandro Touriño**

Experto

Fecha: 23 de septiembre de 2013