

DECISIÓN DEL EXPERTO

Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. M.B.
Caso No. DES2017-0043

1. Las Partes

La Demandante es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, con domicilio en Clermont Ferrand, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia (la “Demandante”).

La Demandada es M.B. , con domicilio en Gochsheim, Alemania (la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <rutamichelines.es> (el “Nombre de Dominio”).

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2017. El 8 de agosto de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 9 de agosto de 2017, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de septiembre de 2017.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 21 de septiembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del

Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad presente en España desde 1909 dedicada a la fabricación de neumáticos, formación en la industria de neumáticos, desarrollo económico y publicación de guías de viajes.

La Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en España, según acredita en el Anexo 6 de la Demanda:

- (i) marca de la Unión Europea denominativa MICHELIN, nº 007333834, con fecha de registro 14 de mayo de 2009;
- (ii) marca española denominativa GUIA MICHELIN nº M2520534, con fecha de registro 26 de junio de 2003;
- (iii) marca de la Unión Europea denominativa MICHELIN nº 013558366, con fecha de registro 17 de abril de 2015;
- (iv) marca de la Unión Europea denominativa MICHELIN nº 004836359, con fecha de registro 13 de marzo de 2008;
- (v) marcas Internacional denominativa con efectos en España nº 771031 MICHELIN, con fecha de registro 11 de junio de 2001;
- (vi) marca Internacional denominativa con efectos en España nº 457819 MICHELIN, con fecha de registro 1 de diciembre de 1980;
- (vii) marca Internacional denominativa con efectos en España nº 574577 MICHELIN, con fecha de registro 6 de mayo de 1991;

(en adelante, conjuntamente, las "Marcas MICHELIN"),

siendo todas ellas anteriores a la inscripción del Nombre de Dominio y estando vigentes en la actualidad, tal y como indica la Demandante.

Asimismo la Demandante es titular de los nombres de dominio: <michelin.es>, <michelin.com>, <viamichelin.es>, <michelin.co.uk>, de acuerdo con el Anexo 7 de la Demanda. Todos ellos han sido registrados en fechas anteriores al registro del Nombre de Dominio sobre el que versa esta controversia.

El Nombre de Dominio <rutamichelines.es> fue registrado el 22 de noviembre de 2016, tal y como ha acreditado la Demandante en el Anexo 1 de su Demanda y como fue confirmado al Centro por Red.es . A través de este Nombre de Dominio la Demandada comercializa calzado y bolsos, no constando ninguna autorización por parte de la Demandante para ello.

La Demandante remitió una carta de cese y desistimiento en inglés el 16 de enero de 2017 a la Demandada, la cual fue reenviada el 24 de enero de 2017, 31 de enero de 2017 y 13 de febrero de 2017, no recibiendo ninguna respuesta por parte de la Demandada. Del mismo modo se le envió la misma carta de cese y desistimiento en español el día 6 de abril de 2017, siendo reenviada los días 21 de abril de 2017, 5 de mayo de 2017 y 16 de mayo de 2017, no recibiendo respuesta por parte de la Demandada (*vid.* Anexo 20 de la Demanda).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio reviste un carácter especulativo o abusivo – en los términos del Reglamento - , por los siguientes motivos:

- A. El Nombre de Dominio <rutamichelines.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas MICHELIN titularidad de la Demandante.
- (i) La Demandante posee (1) una denominación social “Compagnie Générale des Etablissements Michelin” que incluye el vocablo “michelin”; (2) emplea el nombre comercial “Michelin”; tiene nombres de dominio registrados que contienen el vocablo “michelin” como <michelin.es>, <michelin.com>, <viamichelin.es>, <michelin.co.uk> y <michelinguide.com>; y (3) se identifica en el tráfico jurídico con el nombre “Michelin”, tal y como se acredita en los Anexos 3, 4, 6 y 7 de la Demanda.
- (ii) La Demandante apunta igualmente que su denominación “Michelin” es notoria en el mercado, tal y como se desprende de su intensa utilización por su parte en la comercialización de todo tipo de productos y servicios – incluyendo la ropa y el calzado. La Demandante apunta además que dicho carácter notorio ha sido reconocido incluso en decisiones anteriores del Centro (por ejemplo *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. Alberto López Fernández*, Caso OMPI No. DES2014-0006, el cual se aporta como Anexo 8 de la Demanda).
- (iii) En este sentido, el Nombre de Dominio reproduce íntegramente el vocablo “michelin” sobre el que la Demandante ostenta derechos exclusivos, careciendo el vocablo diferenciador “ruta” de distintividad suficiente, relacionándose además con el servicio prestado por la Demandante consistente en la comercialización de guías de viaje.
- B. La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio <rutamichelines.es> puesto que: (i) no está vinculado de ninguna manera a la Demandante ni cuenta con ninguna autorización o licencia para el uso de sus marcas, denominación social o nombre comercial; (ii) no dispone de ningún derecho que le permita el uso de dicho Nombre de Dominio, y (iii) no es conocida en el tráfico comercial con el nombre de “Michelin”.
- C. Finalmente, la Demandante acusa a la Demandada de haber registrado y emplear el Nombre de Dominio de mala fe ya que, a su juicio: (i) resulta inverosímil creer que la Demandada no conocía previamente las Marcas MICHELIN puesto que éstas son marcas notorias en el mercado; (ii) la Demandada entiende que el uso de una marca notoria como la suya en un nombre de dominio busca atraer a usuarios con claro ánimo de lucro; (iii) una vez la Demandante remitió a la Demandada los requerimientos que aporta como Anexo 20 de la Demanda, ésta tuvo conocimiento del uso de mala fe en el que estaba incurriendo al emplear el Nombre de Dominio para sus propias actividades comerciales.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 2 del Reglamento exige que para que un registro de un nombre de dominio sea considerado especulativo o abusivo debe cumplir tres requisitos, los cuales deben ser probados por la demandante para obtener la transferencia del nombre de dominio: (i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega tener Derechos Previos; (ii) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y (iii) el nombre de

dominio debe haber sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación, en vista de las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa.

Para contar con unos criterios adecuados de interpretación, esta Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “UDRP”, en sus siglas en inglés) la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

A. Similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe haber, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, una identidad o similitud entre el nombre de dominio y los Derechos Previos del Demandante.

Para ello es preciso examinar los Derechos Previos de la Demandante, los cuales – de acuerdo con el Reglamento – pueden ser entendidos 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; y (3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

La Demandante ha acreditado que es titular de las Marcas MICHELIN anteriormente referidas en la presente decisión. Esto determina la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “michelin”.

Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio <rutamichelines.es> es similar hasta el punto de crear confusión con el término “michelin” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En primer lugar, la Experta recuerda que la comparación entre los Derechos Previos y el Nombre de Dominio ha de hacerse manera general prescindiendo del dominio de primer nivel (“.es”), al tratarse de un requisito de carácter técnico.

En segundo lugar, es necesario apuntar que la introducción en el Nombre de Dominio del vocablo “ruta” y la adición del plural “es” al vocablo “michelin”, idéntico a la marca MICHELIN de la Demandante, no pueden ser considerados elementos diferenciadores que excluyan la confusión entre ambos. Así lo han entendido diferentes expertos en decisiones bajo el Reglamento. Por ejemplo, en el caso *Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Société en commandite par action v. JA.M.G. / Neumáticos Online, S.L. / TODONEUMATICO ONLINE SL*, Caso OMPI No. DES2013-0027, el experto entendió que: “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”.

Adicionalmente, se debe destacar que la introducción de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En este sentido se han pronunciado anteriores decisiones bajo la Política, siendo un ejemplo *Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. V.U.*, Caso OMPI No. D2011 1474. En este caso, tal y como apunta la Demandante (*vid.* página 10 de la Demanda), el Nombre de Dominio reproduce en su integridad las Marcas MICHELIN de la Demandante.

En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga intereses o derechos legítimos respecto del nombre de dominio.

La Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee esos intereses o derechos legítimos. Al tratarse de una prueba negativa que resulta muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos. De este modo lo han entendido numerosos expertos en anteriores decisiones bajo el Reglamento, tales como *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; o *Casino de Mallorca, S.A c. MX.V.G./ (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002.

Atendiendo a las alegaciones efectuadas por la Demandante, la Demandada no dispone de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso del vocablo “michelin” en el Nombre de Dominio.

En relación con lo anterior, no consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante, ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre de “michelin” ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de la marca de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda (página 12).

El hecho de que la Demandada haya registrado un nombre de dominio con el vocablo “michelin” no demuestra *per se* la existencia de un derecho o interés legítimo en su favor. De esta manera lo han entendido numerosos expertos en anteriores decisiones bajo el Reglamento en decisiones anteriores como en el caso *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. A.L.F.*, Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”.

Por todo lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio en disputa, no habiendo sido los mismos rebatidos por la Demandada, quien no ha intervenido en el procedimiento.

En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito del Reglamento.

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

El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe ha de ser acreditada por la Demandante. El artículo 2 del Reglamento establece cinco tipos de posibles pruebas que puede aportar la Demandante para demostrar que ha habido un registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada.

El supuesto en el que nos encontramos procede la aplicación del cuarto apartado del mentado artículo 2 del Reglamento, el cual establece que habrá registro de mala fe cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o un producto o servicio que figure en su página web.

En relación con el registro del Nombre de Dominio de mala fe, la Experta nota que el vocablo “michelin” se encuentra en la actualidad en el Diccionario de la Real Academia Española para referirse a una lorza o pliegue de gordura. No obstante, la adición a ese término de la palabra “ruta” evidencia un interés especial por parte de la Demandada de asociarse con la marca notoria de la Demandante. A este respecto, la adición del vocablo “ruta” no solo no evita su confusión, sino que se halla dirigido a crear entre los usuarios la creencia errónea de que el Nombre de Dominio en disputa mantiene algún tipo de vínculo con la Demandante. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que dentro del negocio de la Demandante está la elaboración de la Guía Michelin, nacida en el año 1900 en la Exposición Universal de París para dar información sobre las estaciones de servicio, mecánicos, talleres y gasolineras; en la actualidad ha llegado al mundo digital contando con sitios web como el dominio <viamichelin.es>, titularidad de la Demandante.

Asimismo, a la hora de examinar la concurrencia de este requisito de mala fe en el registro, es procedente tomar en consideración la “popularidad”, “renombre” o “notoriedad” de la que gocen los Derechos Previos. Así, la Demandante ha aportado prueba suficiente de la notoriedad de, al menos, las Marcas MICHELIN. Adicionalmente, dicha notoriedad ha sido reconocida en diversas decisiones previamente emitidas por expertos bajo el Reglamento y la Política, como en el caso *Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. A.L.F.*, supra; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Société en commandite par action v. JA.M.G. / Neumáticos Online, S.L. / TODONEUMATICO ONLINE SL*, Caso OMPI No. DES2013-0027; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. isman to*, Caso OMPI No. D2012-0739; y en el caso *Compagnie Générale des Etablissements Michelin – Michelin & Cie. v. G.F.*, Caso OMPI No. D2004-0279. Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, la Experta considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.

Por otra parte, en relación con el uso de mala fe, la Experta nota que en el Nombre de Dominio se aloja un portal de venta online de calzado, y que la Demandante tiene diversas marcas registradas que protegen la denominación “michelin” para designar “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” (vid. Anexo 6 de la Demanda). Por ello, y habida cuenta de la amplitud de las actividades realizadas por la Demandante (fabricación de neumáticos, desarrollo económico, publicación de guías de viajes, etc...) los usuarios de Internet pueden llegar a creer erróneamente que detrás del Nombre de Dominio se encuentra la Demandante, cuando ello no es así. Todo ello lleva a pensar que la Demandada intenta atraer a consumidores a su página web aprovechándose de la popularidad de las marcas de la Demandante, mediante el establecimiento de un vínculo artificial con las Marcas MICHELIN.

Teniendo en cuenta todo lo anterior: la Experta considera que el registro del nombre de dominio <rutamichelines.es> se ha realizado de mala fe de acuerdo al art. 2 del Reglamento, siendo asimismo su uso de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <rutamichelines.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experta

Fecha: 6 de octubre de 2017