

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Raul Ordonez Martinez,
Apartados y ventas
Caso No. D2023-2308

1. Las Partes

La Demandante es Compagnie Générale des Établissements Michelin, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es Raul Ordonez Martinez, Apartados y ventas, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <plantamichelin.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Google LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de mayo de 2023. El 30 de mayo de 2023 el Centro envió a Google LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador, el 30 de mayo de 2023, envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha el 31 de mayo de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 1 de junio de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del

Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de junio de 2023. 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 4 de julio de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de julio de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una corporación internacional con sede en Francia dedicada a la producción, diseño y comercialización de ruedas de vehículos. Provee igualmente diversos servicios digitales, mapas y guías de ayuda a viajeros. Se encuentra presente en 170 países, incluyendo México y cuenta con una plantilla de 114.000 empleados.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios sobre MICHELIN en todo el mundo. A modo de ejemplo, en México es titular de la marca MICHELIN ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con número 340783 presentada el 15 de febrero de 1984 y concedida el 13 de enero de 1988.

El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha de 13 de marzo de 2023. La Demandante envió carta de cese y desistimiento al Demandado el 21 de marzo de 2023.

El nombre de dominio en disputa redirigía, al momento de la presentación de la Demanda, a un sitio web de venta de vehículos de segunda mano donde se utilizan las marcas e información comercial de la Demandante. En la actualidad el sitio web se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca MICHELIN cuyo renombre como marca queda probado en *Compagnie Générale des Établissements Michelin v. Shuitu Chen*, Caso OMPI No. [D2016-1924](#), y, por todo ello, se remite a la sección 1.7 de 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](#)") para defender la similitud confusa.

Además, la mera adición de un término como "planta" no evita que se cumpla este requisito sino, al contrario, refuerza su creencia de que los usuarios de Internet creerán que se encuentran ante un sitio oficial de la Demandante. En todo caso, mantiene la Demandante, el uso prolongado de la marca MICHELIN hace que el público entienda como razonable la vinculación del nombre de dominio en disputa con la Demandante de forma directa o indirecta.

La Demandante destaca, por lo demás, lo irrelevante del nombre de dominio del primer nivel genérico ("gTLD" por sus siglas en inglés) ".com" a los efectos de este primer requisito.

En cuanto al segundo requisito de la Política, la Demandante manifiesta que el Demandado no se encuentra asociado a la Demandante y, tampoco ha sido autorizado a utilizar y registrar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore sus marcas.

Afirma, igualmente, que el Demandado no puede reclamar derechos previos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa toda vez que MICHELIN precede en el tiempo a tal registro.

Además, de acuerdo con el párrafo 4(c)(ii) de la Política el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa o bajo el término “michelin”.

En decisiones anteriores los Expertos han considerado que, ante la falta de licencia o autorización del demandante para utilizar una marca renombrada, el demandado no puede reclamar un uso actual o previsto de buena fe o acaso alegar la existencia de un interés legítimo para ello.

También niega que se den las circunstancias del párrafo 4(c)(i) de la Política pues existe una clara intención de suplantación de la Demandante como lo demuestra la utilización de sus signos distintivos, sus datos de localización o su advertencia de *copyright* en el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, la Demandante se refiere a la configuración de los servidores de e-mail del nombre de dominio en disputa y por ello del riesgo potencial de que el Demandado lo utilice en algún intento de “*phishing*” o suplantación de identidad. Por ello, el nombre de dominio en disputa no es utilizado en relación a una actividad comercial de productos o servicios que podamos calificar como legítima.

Por lo demás, la falta de respuesta a la carta de cese y desistimiento o la utilización de un servicio “*proxy*” avalarían la consideración de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

En cuanto al tercer requisito, la Demandante mantiene que resulta improbable que el Demandado no tuviera conocimiento de su existencia al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Por una parte, la marca MICHELIN es notoriamente conocida. Segundo, el nombre de dominio en disputa reproduce esa marca en su totalidad junto con el término “planta” por lo que debería tener conocimiento del Demandante y, tercero, los derechos marcarios de la Demandante son muy anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.

En apoyo a lo anterior la Demandante se remite al párrafo 2 de la Política según el cual “Al solicitar el registro de un nombre de dominio o al solicitarnos el mantenimiento o la renovación del registro de un nombre de dominio, usted está manifestando y nos está garantizando: (b) que, a su leal saber y entender, el registro de dicho nombre de dominio no vulnera ni contraviene de ninguna manera los derechos de un tercero” y a la facilidad de búsqueda que hoy en día ofrece Internet.

Por lo que se refiere a la utilización de un “*privacy service*” o servicio de privacidad se remite a decisiones anteriores que han concluido que cuando su utilización se encuentra vinculada a un intento de ocultar la identidad del titular registrante del nombre de dominio, cabría calificar dicho uso como de mala fe.

Considera que en las circunstancias descritas la confusión existente puede dar lugar a un desvío de los usuarios de Internet al sitio web del Demandado. Confusión que alimenta el Demandado haciéndose pasar por el Demandante en la medida que reproduce sus marcas y logos o información propia de ella. Todo ello determina que el consumidor pueda crear razonablemente que se encuentra en un sitio oficial de la Demandante.

La Demandante denuncia que con este comportamiento se está intentando obtener algún tipo de ventaja de la marca de su propiedad.

Y, finalmente, dice la Demandante, la falta de respuesta a la carta de cese y desistimiento y, la configuración del servidor puede ser prueba de la mala fe del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, con base en las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

A. Idioma del Procedimiento

El Experto examina los párrafos 10 y 11 del Reglamento que establecen los poderes generales del Experto sobre el idioma del procedimiento. La Demandante requirió que fuese el inglés el idioma del procedimiento a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa era en español. A tal efecto, el Experto tiene en cuenta las alegaciones de la Demandante sobre su falta de conocimiento del español o, la posibilidad de que el Demandado conozca otros idiomas además del español. El Experto tiene en cuenta el silencio del Demandado después de la correcta notificación del procedimiento que efectuó el Centro en inglés y en español. Sin embargo, el Experto nota que el Demandado reside en México, y el nombre de dominio en disputa redirige a una web mayoritariamente en español.

Por cuanto antecede, el Experto acuerda que sea el español el idioma en el que se emitirá la Decisión.

B. Identidad o similitud confusa

El párrafo 4(a)(i) de la Política establece que el demandante debe establecer que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca sobre la cual tiene derechos.

La Demandante ha demostrado la titularidad marcaria sobre MICHELIN, tal y como consta más arriba. Siendo así, procede al examen comparativo entre la marca y el nombre de dominio en disputa de la que resulta la íntegra reproducción de MICHELIN. En general, decisiones anteriores han mantenido que cuando la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa debe reputarse cumplido con este requisito. Nota el Experto que en este análisis no se tiene en cuenta, normalmente, el gTLD, en este caso “.com”. Por tanto, el Experto considera que existe similitud confusa sin que la adición del término “planta” impida alcanzar dicha conclusión. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

En definitiva, el Experto da por cumplido el primer requisito.

C. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(a)(ii) de la Política establece que la demandante debe demostrar que el demandado carece de derechos e intereses legítimos. Además, la Política en su párrafo 4(c) facilita una lista abierta de circunstancias de las que puede deducirse que el demandado tiene derechos o intereses legítimos. Con todo, la carga de la prueba siempre recae en el demandante.

Esta configuración jurídica de la Política hace que los expertos hayan reconocido la dificultad de probar un hecho negativo, cuyas pruebas se van a encontrar normalmente en poder del demandado. Por ello, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de

derechos o intereses legítimos. De alcanzar esta demostración *prima facie* el demandante, se revierte la carga de la prueba al demandado quien deberá aportar las pruebas suficientes para demostrar su derecho o interés legítimo. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”.

De una lectura detallada del expediente del caso se puede concluir que el Demandado ni es asociado de la Demandante, ni ha sido autorizado a usar sus marcas o, incluso a registrar un nombre de dominio que incorpore sus marcas.

Además, y de acuerdo con el párrafo 4(c)(ii) de la Política, el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa por no existir evidencias que digan lo contrario.

Por otra parte, considera el Experto que existen indicios suficientes para concluir que ha existido un claro intento de suplantación de la Demandante en el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1. Prueba de ello lo constituye la reproducción de sus marcas o incluso de contenidos o fotografías protegidos de la Demandante en el sitio web del Demandado, así como la marca MICHELIN en el nombre de dominio en disputa junto con el término “planta”. Este intento de suplantación no puede ser legítimo y así se declara por el Experto.

Adicionalmente, el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado es claramente comercial del que pretende obtener algún beneficio económico captando usuarios de Internet que buscan a la Demandante pero que acaban en la web del Demandado quien le ofrece vehículos a la venta. Esta práctica supone un aprovechamiento de la reputación de la Demandante que no es leal y supone un incumplimiento de la Política.

Y, finalmente, la falta de respuesta al requerimiento de la Demandante para dejar de utilizar el nombre de dominio en disputa no avala un posible derecho o interés legítimo del Demandado.

En estas circunstancias el Experto admite que *prima facie* el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandado ha guardado silencio a las pretensiones de la Demandante a pesar de haber sido notificado correctamente. Es decir, impidiendo contrastar sus posibles alegaciones a las anteriormente expuestas.

Con base en lo expuesto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme establece la Política, la Demandante debe probar, de forma conjunta, que el registro así como el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

Respecto al registro, constituye uno de los factores que determinan su mala fe el hecho de que el Demandado haya tenido conocimiento previo de la marca al momento del registro. En el presente caso ha quedado probado el valor de marca renombrada de MICHELIN, la reproducción de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa y, su redireccionamiento a un sitio web que reproduce las marcas de la Demandante. Estas circunstancias permiten al Experto concluir que, en la balanza de probabilidades, el Demandado era conocedor de la marca MICHELIN al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, ha quedado demostrado la intención de suplantación de la Demandante efectuado por el Demandado y el redireccionamiento a un sitio web con vocación comercial. Estas circunstancias coinciden con el supuesto de hecho descrito en el párrafo 4b(iv) de la Política, es decir: “si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su

sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”.

Acude el Experto a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#), sección 3.1.3 según el cual “Teniendo en cuenta que los escenarios enumerados en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme no son exhaustivos, los expertos han utilizado la noción de un “competidor” más allá del concepto de un competidor comercial o comercial común para incluir también el concepto de “una persona que actúa en oposición a otro” por algún medio de ganancia comercial, directa o no”. Teniendo en cuenta el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa el Experto considera que igualmente se cumple con el párrafo 4 b)(iii) de la Política, según el cual: “...su objetivo fundamental (el demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor”.

El Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa no resuelve en la actualidad a un sitio web activo. Debe resaltar el Experto que las conclusiones antes alcanzadas no decaen por dicha falta de uso. Antes, al contrario, y a pesar del escaso periodo de plazo transcurrido desde el registro, considera que aplica la doctrina del uso pasivo para calificarlo como de mala fe. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso de la OMPI No. [D2000-0003](#).

Por tanto, el Experto concluye que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del párrafo 4 (a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <plantamichelin.com> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 24 de julio de 2023