

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Carlos Killian Arroyave
Caso No. DMX2023-0018

1. Las Partes

El Promovente es Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Francia, representado por Dreyfus & associés, Francia.

El Titular es Carlos Killian Arroyave, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <michelintorres.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 10 de mayo de 2023. El 11 de mayo de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de mayo de 2023 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el 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 cumplía 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 15 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de junio de 2023. El 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 5 de junio de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 9 de junio de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente, con sede en Francia, es una empresa líder en la producción de neumáticos, que también diseña y distribuye servicios y soluciones para las necesidades móviles de sus clientes, proporcionando además servicios digitales, mapas y guías de viajes, hoteles y restaurantes.

El Promovente tiene derechos sobre la marca MICHELIN, la cual tiene registrada, entre otros, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 139699 en clases 12 y 35, otorgado el 18 de diciembre de 1967, registro No. 340783 en clases 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21 y 23, otorgado el 13 de enero de 1988, y registro No. 369436 en clases 40 y 62, otorgado el 8 de noviembre de 1989.

El Promovente aparece como registrante de los siguientes nombres de dominio: <michelin.com> creado el 1 de diciembre de 1993, y <michelin.com.mx> creado el 6 de junio de 2002.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 8 de marzo de 2018. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "Presente su negocio, y lo que lo hace diferente", "¡Utilice este espacio para causar una reacción en los visitantes!", "Inicio Servicios Testimonios", "Esta es su oportunidad para decirles a sus clientes todo lo que necesitan saber acerca de sus productos y servicios y de cómo opera su empresa", "Contáctenos", "Ubicación", una dirección de correo electrónico, un número telefónico, "Facebook LinkedIn Pinterest".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente está presente en 170 países, opera 117 instalaciones de producción en 17 países y agencias de ventas en 26 países. El Promovente opera en México desde hace más de 20 años, con sede en la ciudad de Querétaro, incluyendo un departamento dedicado a la producción de neumáticos para automóviles y camiones. Como parte de sus operaciones, el Promovente comercializa en México neumáticos para automóviles y camiones, minería, infraestructura, maquinaria agrícola y vehículos recreativos.

El Promovente publicó la Guía MICHELIN por primera vez en 1920 para ayudar a los automovilistas a planificar sus viajes. En la actualidad, la Guía 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 Guías MICHELIN en todo el mundo.

El Promovente es titular de numerosos registros de la marca MICHELIN en todo el mundo cubriendo una amplia gama de productos y servicios. La marca MICHELIN del Promovente ha sido considerada notoria o

renombrada en diversos casos.¹ El Promovente también es titular de nombres de dominio que reflejan su marca y que utiliza para la promoción de sus productos y servicios. La denominación social del Promovente en diversos países incluye la palabra Michelin (por ejemplo, en México, Industrias Michelin, S.A. de C.V.). El nombre comercial por el que se conoce al Promovente es Michelin.

El 16 de enero del 2023, el Promovente envió al Titular por correo electrónico, a la dirección de correo electrónico que aparece en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, una comunicación de cese y desistimiento, haciendo valer sus derechos de marca y solicitando que éste cesara en el uso del nombre de dominio en disputa y lo transfiriera al Promovente. No obstante el envío de varios recordatorios, el Titular nunca proporcionó respuesta alguna.

Adicionalmente, se han configurado servidores de correo electrónico en el nombre de dominio en disputa, por lo que podría existir el riesgo de que el Titular esté involucrado en un esquema de *phishing*, una práctica destinada a defraudar a los consumidores para que revelen información personal y/o financiera.

De una comparación entre la marca MICHELIN y el nombre de dominio en disputa se deduce claramente que son similares, por no decir idénticos, hasta el punto de crear confusión. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MICHELIN del Promovente, lo que crea una probabilidad de confusión con la marca del Promovente, induciendo a error a los usuarios de Internet quienes pueden pensar que, de alguna manera, el mismo está asociado con el Promovente. El término genérico “torres” no evita ningún riesgo de confusión.

El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni por MICHELIN. El Titular no está relacionado con el Promovente de manera alguna ni ha sido autorizado por el mismo para usar su marca o para registrar un nombre de dominio que incorpore dicha marca; sin licencia o permiso del Promovente para utilizar esa marca notoria, no se puede reivindicar un uso legítimo o de buena fe, actual o contemplado.

El Titular nunca respondió la comunicación de cese y desistimiento que le envió el Promovente, lo que puede interpretarse como un reconocimiento implícito de parte del Titular de su falta de derechos o intereses legítimos.

El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa se usa para ofrecer servicios de una empresa, de lo cual el Titular sin duda alguna obtiene beneficios. Lo anterior no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como un uso legítimo no comercial, ya que el Titular está aprovechándose 2296 de forma indebida del renombre del Promovente y su marca MICHELIN para obtener un lucro. El Titular no revela su relación con la marca al sugerir falsamente que es el propietario de la misma y que su sitio web es un sitio web oficial.

Considerando el renombre del que goza la marca del Promovente a nivel mundial y de la naturaleza misma del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca del Promovente en su totalidad, no puede concebirse un uso potencial o actual que no sea ilegítimo, ya que causaría confusión y redundaría en un aprovechamiento indebido de los derechos previos del Promovente.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Titular sabía o debería haber sabido de los derechos de marca del Promovente y, sin embargo, registró el nombre de dominio en disputa sin tener derechos ni intereses legítimos.

¹ El Promovente cita, entre otros casos, *Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie v. Mikkel Nielsen*, Caso OMPI No. [D2001-0660](#) (“Complainant’s [MICHELIN] trademark is a well-known trademark with a strong world wide reputation”); *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Vyacheslav Nechaev*, Caso OMPI No. [D2012-0384](#) (“Given the fact the Complainant’s [MICHELIN] trademark is famous and known worldwide”); *Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) v. Zhichao Yang*, Caso OMPI No. [D2013-1418](#) (“Complainant has established trademark rights in the MICHELIN mark worldwide, including in China. It is, without doubt, a very well-known mark internationally”).

El Promovente es muy conocido en todo el mundo, incluido México, donde está domiciliado el Titular, y la reputación a nivel mundial de la marca MICHELIN se remonta a mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa, por lo que resulta inverosímil que el Titular no tuviese conocimiento de la existencia del Promovente o de su marca MICHELIN cuando obtuvo el nombre de dominio en disputa.

Una simple búsqueda de MICHELIN a través de Google o cualquier otro motor de búsqueda muestra que todos los primeros resultados se relacionan con los productos o noticias del Promovente. Una búsqueda rápida habría revelado al Titular la existencia del Promovente y su marca; el hecho de que el Titular no lo hiciera es un factor que contribuye a su mala fe.

Teniendo en cuenta la reputación mundial del Promovente y de su marca, resulta difícil creer que el Titular ignorase la existencia tanto del Promovente como de su marca al obtener el nombre de dominio en disputa, siendo lo más probable que el Titular lo haya registrado en función de la notoriedad y el atractivo de la marca del Promovente.

El uso del nombre de dominio en disputa sin la debida autorización del Promovente es un claro uso de mala fe. En ausencia de licencia o permiso por parte del Promovente para usar una marca reconocida, no puede considerarse ningún uso o proyecto de uso legítimo o de buena fe.

El Titular usa el nombre de dominio en disputa de mala fe para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web presentando su empresa y ofreciendo sus servicios, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente. El motivo del Titular al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa es capitalizar y aprovecharse de forma indebida del renombre y de los derechos de marca del Promovente mediante la creación de confusión con la identidad del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web ligada al nombre de dominio en disputa.

El Titular nunca contestó a la comunicación de cese y desistimiento que le envió el Promovente, lo que ha sido considerado como una inferencia de mala fe.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuлесcu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)²).

² En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada MICHELIN.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MICHELIN del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “torres”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “torres” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre ambos.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.

El Promovente asevera que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni por MICHELIN, que no está relacionado de forma alguna con el Promovente y que usa la marca MICHELIN sin autorización. El Promovente acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se usa para promocionar servicios ajenos al Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que desvincule dicho sitio web y al Titular u operador del nombre de dominio en disputa del Promovente. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.³

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

El Promovente aduce que el Titular registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que el Titular lo haya rebatido.

Considerando que MICHELIN es una marca registrada y que su registro se remonta a varios años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa, que dicha marca es ampliamente conocida en

[Footnote continued from previous page]

(“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

³ Véase *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim*, Caso OMPI No. [D2003-0400](#): “There is no evidence that the Complainant authorized the Respondent to register the disputed domain name or to use the CASIO trademark, with or without immaterial additions or variants. These circumstances are sufficient to constitute a prima facie showing by the Complainant of absence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent.” Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

México y a nivel internacional, y que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca, resulta difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y su marca.⁴

En tanto que la marca MICHELIN es ampliamente conocida la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca MICHELIN del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo, y además el Promovente acreditó que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa se usa para publicitar servicios ajenos al Promovente.

Los elementos antes citados permiten inferir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud con la marca MICHELIN del Promovente, con el fin de aprovecharse indebidamente del reconocimiento de esa marca y así atraer usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

Aunado a lo anterior, la falta de respuesta del Titular a la comunicación de cese y desistimiento del Promovente también puede considerarse como un indicio adicional de mala fe (véase *Fenix International Limited v. Oleg Zabugrovskiy*, Caso OMPI No. [D2021-3386](#)). Además, este Experto considera que la falta de contestación a la Solicitud resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

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

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 26 de junio de 2023

⁴ En *TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández*, Caso OMPI No. [DMX2011-0006](#), se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio 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.” Véase también *Arcelormittal (SA) v. Josef Hos*, Caso OMPI No. [DMX2022-0002](#): “La apropiación de una marca distintiva y notoria como ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, es indicativa de mala fe para efectos de la Política.”