

Decisión del Grupo de Expertos

Arcelormittal (SA) c. Vuong Ngu

Caso No. DMX2023-0047

1. Las Partes

La Promovente es ArcelorMittal (SA), Luxemburgo, representada por NAMESHIELD, Francia.

El Titular es Vuong Ngu, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <dofasco.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 Tucows.com Co.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de noviembre de 2023 en procuración de la solución de una controversia derivada de la alegada violación a derechos de propiedad intelectual de la Promovente, bajo la sección 5.ii.a) de las “Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX”. El 28 de noviembre de 2023 el Centro envió al Agente Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de noviembre de 2023, el Agente Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 28 de noviembre de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 29 de noviembre de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 30 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de diciembre 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 enero de 2024.

El 5 de enero de 2024, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una “Notificación de Nombramiento del Grupo de Expertos y Fecha Proyectada para la Decisión” correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único, previa recepción de la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento, y señaló el día 22 de enero de 2023, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, y que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renunciaciones o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento, y como lo ha manifestado expresamente la Promovente en el inciso 14 sección VIII de su Solicitud.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que la Promovente y el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y de recibir en su totalidad las alegaciones y pruebas presentadas por la Promovente y por el Titular.

4. Antecedentes de Hecho

1. La Promovente es una empresa líder mundial en minería y acero, especializada en la producción de acero en el mundo (consulte su sitio web en: “www.arcelormittal.com”), que emplea aproximadamente 168,000 empleados en 60 países.
2. El término “dofasco” refiere directamente a la Promovente, tanto en “Wikipedia” como en la “Enciclopedia Canadiense”.
3. La Promovente es filial del grupo ArcelorMittal, una empresa canadiense especializada en la extracción de hierro, la producción de acero y su distribución. Tiene su sede en Hamilton, Ontario, Canadá, y es la mayor productora de acero de Canadá.

4. ArcelorMittal Dofasco G.P., empresa perteneciente al mismo grupo de interés que la Promovente, posee la marca nominativa canadiense DOFASCO con numero de registro TMA547524, bajo las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 30 y 31, registrada ante la Organización de Propiedad Intelectual de Canadá ("CIPO-OPIC ") el 3 de julio del 2001 y con fecha de expiración el 3 de julio del 2031.
5. Además, la Promovente es la propietaria de una cartera de nombres de dominio que incluyen la palabra "dofasco", tales como <dofasco.com>, registrado el 26 de marzo de 1997.
6. Finalmente, señala la Promovente que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado el 16 de julio del 2023 y resuelve a una página inactiva como lo acredita con en el Anexo 6 de su Solicitud.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

1. DOFASCO es una marca registrada a nombre de ArcelorMittal Dofasco G.P., empresa perteneciente al mismo grupo de interés que la Promovente.
2. La Promovente afirma que el nombre de dominio en disputa es identico a su marca, pues el nombre de dominio en disputa incluye la marca registrada DOFASCO en su totalidad.
3. Que el código de país ".mx" es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por el Titular.
4. Por lo antes mencionado, la Promovente considera que el nombre de dominio en conflicto es similar en grado de confusión a su marca comercial DOFASCO.
5. En el caso que nos ocupa, la Promovente afirma que el Titular no está afiliado a su empresa ni ha sido autorizado por la misma en modo alguno para utilizar la marca de la cual es Titular la Promovente.
6. La Promovente afirma que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de disputa y que tampoco está relacionado en modo alguno con su empresa.
7. La Promovente afirma que ninguna de las partes realiza actividad alguna para la otra ni tiene ningún negocio entre si.
8. Señala la Promovente que de acuerdo con el *Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. [D2003-0455](#), un promovente debe argumentar, basándose en indicios razonables y fundamentos justificados, que el titular carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio. Una vez debidamente argumentado este extremo, es el titular, en su caso, quien debe demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio. Si el titular no demostrara este extremo, se consideraría que la promovente ha satisfecho lo dispuesto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP").

La Promovente considera que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa. En ese sentido, el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

9. Finalmente señala la Promovente que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial. Cita como ejemplo el *Arcelormittal (SA) c. Registration Private / david lopez*, Caso OMPI No. [DMX2018-0040](#) (en el que “la página web a la que direcciona el nombre de dominio en disputa no está en uso, apareciendo la leyenda ‘El sitio web esta por llegar, vuelve pronto para comprobar si está disponible.’”).
10. La Promovente considera que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
11. El término “dofasco” no tiene otro significado que el de referencia a la Promovente. Por lo tanto, la Promovente sostiene que el Titular conocía la existencia de la Promovente y de la marca DOFASCO, y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la marca de la Promovente, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación y dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Promovente.
12. Además, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página inactiva. Numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del titular. Entre ellas podemos destacar *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#); o *Intel Corporation c. The Pentium Group*, Caso OMPI No. [D2009-0273](#).

Por consiguiente, la Promovente considera que el Titular ha registrado indebidamente el nombre de dominio en disputa y está usándolo de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para

ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1 de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca DOFASCO de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, y seguida de la clasificación genérica de nivel superior geográfico “.mx” (“ccTLD” por sus siglas en inglés). La adición del ccTLD “.mx” no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el ccTLD “.mx” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca DOFASCO, y que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión, con esta marca, con la salvedad mencionada del ccTLD “.mx” que, como se mencionó, es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que (i) el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; (ii) tampoco el Titular ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio bajo disputa; (iii) el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

Más aún, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizado por la Promovente para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca DOFASCO.

Por lo anterior, y en particular atendiendo a la inactividad del nombre de dominio en disputa y a la falta de interés de manifestación alguna al respecto por parte del Titular, no es posible concebir que el uso del nombre de dominio en disputa sea legítimo, considerando en consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.

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

Existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio en disputa 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 sino con el fin de aprovecharse indebidamente de esa marca, nombre comercial o símbolo distintivo.

Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca DOFASCO, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente.

Por las razones expuestas, este Experto considera, que existe un registro de mala fe, máxime que el Titular tiene conocimiento de que su práctica de programación y registro automático generará los efectos previsibles de registros indebidos de marcas registradas o notoriamente conocidas, siendo su actuar, a la luz de los casos específicos, de mala fe por generar las consecuencias indeseables contempladas en la Política. En consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.iii de la Política.

Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición y uso del nombre de dominio en disputa por el Titular.

7. Decisión

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

/Pedro W. Buchanan Smith/
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 18 de enero del 2024