

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Arcelormittal (SA) c. Liliana Barreras

Caso No. D2022-2663

1. Las Partes

La Demandante es Arcelormittal (SA), Luxemburgo, representada por Nameshield, Francia.

La Demandada es Liliana Barreras, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mx-arcelormittal.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Neubox Internet S.A. de C.V.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de julio de 2022. El mismo día el Centro envió a Neubox Internet S.A. de C.V. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de julio de 2022 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 administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "Política UDRP"), 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 3 de agosto de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de agosto de 2022. 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 24 de agosto de 2022.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de agosto de 2022. 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 líder mundial en la producción de acero destacando especialmente en los sectores de la automoción, construcción, electrodomésticos y embalajes y una fabricación de 69.1 millones de toneladas de acero crudo en 2021.

La Demandante es la titular de, *inter alia*, la marca internacional ARCELOMITTAL, con número de registro n°947686, registrada el 3 de agosto de 2007. Decisiones bajo la Política UDRP anteriores han reconocido el valor de esta marca como renombrada. Así por ejemplo, *Arcelormittal (SA) v. Arcelormittal Oficial, arcormital mexico*, Caso OMPI No. [D2022-0148](#).

Además, la Demandante es titular de un portfolio de nombres de dominio de los que destaca <arcelormittal.com>, registrado el 27 de enero de 2006.

El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 19 de julio de 2022 y se encontraba inactivo al momento de la presentación de esta Demanda. Posteriormente, el Experto ha constatado la existencia de un redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a unos enlaces página de aparcamiento con pago por clic (“pay-per-click”).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta que existe confusión entre su marca ARCELOMITTAL y el nombre de dominio en disputa en la medida que se reproduce íntegramente aquélla. El hecho de que la Demandada haya añadido el término geográfico “mx” al nombre de dominio no impide concluir en la existencia de similitud entre la citada marca y por ello debe confirmarse la existencia de confusión.

Por lo demás, la adición del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com” no evita igualmente que se declare la confusión al analizar este primer requisito. Para ello se remite a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”) sección 1.11.1.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, la Demandante considera que su obligación consiste en demostrar “*prima facie*” que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. En definitiva, si a primera vista se obtiene una apariencia de falta de derechos o intereses legítimos del demandado, será éste quien tenga la obligación de probar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Caso de que el demandado no responda, se presume que el demandado ha demostrado la falta de derechos o intereses legítimos a los efectos del párrafo 4(a)(ii) de la Política UDRP.

Siendo así, alega la Demandante que la Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. Para ello se refiere a decisiones anteriores que han considerado que el demandado no era comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa si la información de la base de datos Whois evidencia una clara falta de similitud entre el nombre del demandado y el nombre de dominio en disputa.

Insiste la Demandante que la Demandada carece de derechos en la medida que no se encuentra relacionado de alguna manera con la Demandante, a través de actividad de cualquier tipo. Y desde luego la Demandante destaca no haber concedido licencia o autorización a la Demandada para hacer uso de su

marca ARCELORMITTAL o para solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Finalmente, considera la Demandante que no existen pruebas que demuestren planes de la Demandada para utilizar el nombre de dominio en disputa desde que se procedió a su registro. Es más, entiende que no es posible que la Demandada pueda demostrar un plan de uso del nombre de dominio en disputa pues el mismo se encuentra inactivo.

En cuanto al tercero de los requisitos, es decir si la Demandada registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe, la Demandante fundamenta su pretensión en lo siguiente: por una parte, el valor de ARCELORMITALL como marca renombrada y, por ello, su carácter distintivo que hace razonable inferir que la Demandada tenía pleno conocimiento de la marca al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Y, por otra parte, habida cuenta de la falta de uso del nombre de dominio en disputa y la evidente reproducción de una marca renombrada en el mismo se debe aplicar la doctrina fijada en el *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)

Concluye la Demandante que ambas circunstancias permiten sostener que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.

B. Demandado

La Demandada 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 la Demandada 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, en base a 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 de la Demandada, 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

La Demandante ha solicitado la tramitación del presente en inglés a pesar de que el acuerdo del registro es en español. El Experto tiene en cuenta los párrafos 10 y 11 del Reglamento en relación con las facultades generales del Experto y, sobre el idioma del procedimiento. Comprobada la notificación del inicio del procedimiento por el Centro en español e inglés a la Demandada y su silencio posterior respecto al idioma del procedimiento, acuerda aceptar la Demanda presentada en inglés con la intención de evitar retrasar el proceso. Que asimismo acuerda la vista de las circunstancias que constan en el expediente emitir la decisión en español, conforme al acuerdo de registro.

B. Identidad o similitud confusa

Ha quedado probado que la Demandante es titular de derechos marcarios sobre ARCELORMITTAL.

Es comúnmente aceptado que el gTLD, en este caso, “.com” no se tiene en cuenta a efectos de este primer requisito, a salvo de supuestos excepcionales. Además, la íntegra reproducción de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa supone normalmente el cumplimiento del requisito. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Adicionalmente, la adición del término geográfico “mx” y del guión que acompaña al resto del nombre de dominio en disputa no evita que se cumpla este requisito, pues la marca ACELORMITTAL se encuentra reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede, el Experto considera la existencia de similitud confusa en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El demandante debe presentar un caso *prima facie* de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Una vez que se da tal caso, el demandado tiene que presentar pruebas en apoyo de sus derechos o legítimos intereses en el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no lo hace, se podrá considerar que el demandante ha cumplido con el segundo requisito recogido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. Al respecto ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

La Demandante ha afirmado que la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa y, en prueba de ello, se remite a la información del Whois. Niega, por lo demás, cualquier tipo de relación entre las partes. La Demandante probó, además, la falta de uso del nombre de dominio en disputa al momento de la presentación de la Demanda. No obstante, y como analizaremos a continuación, posteriormente ha quedado probado otro uso del que adelantamos no se puede inferir que demuestren planes de la Demandada para utilizar el nombre de dominio en disputa en una oferta de buena fe de bienes o servicios.

En fin, el Experto considera que la Demandante ha aportado indicios suficientes para probar *prima facie* la falta de derechos o intereses de la Demandada.

Pues bien, y de la lectura detallada del Expediente, entiende el Experto que la Demandada tenía como objetivo a la Demandante.

Adicionalmente, se tiene en cuenta el potencial de confusión del nombre de dominio en disputa derivado de la reproducción íntegra de una marca renombrada junto con un término geográfico. Estas circunstancias pueden llevar a pensar al usuario de Internet que se encuentra ante la Demandante o un entidad asociada. Sin embargo, este no es el caso. Ver *EUROVET c. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Wteu Qtyeiw*, Caso OMPI No. [D2022-2053](#). Véase además la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Para concluir, nota el Experto que el nombre de dominio en disputa redirige en la actualidad a una página de aparcamiento que contiene diferentes enlaces “pay-per-click” sobre cuestiones varias, tal y como ha comprobado el Experto. De estos usos no se puede inferir que subyaga derecho o interés legítimo de la Demandada.

Por todo lo anterior, el Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

A los efectos de la Política, el demandante debe probar que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe. El párrafo 4(b) de la Política establece unas circunstancias que pueden determinar que el registro y uso se califique de mala fe. No obstante, tales circunstancias son ejemplificadoras, pudiendo existir otras. De hecho, de manera general se puede interpretar que existe un registro y uso de mala fe cuando el demandado pretende obtener del nombre de dominio en disputa alguna ventaja ilegítima de la marca del demandante.

En el análisis de este requisito el Experto toma nota del reconocimiento que existe sobre la marca ARCELORMITTAL, así como el uso generalizado de <arcelormittal.com> por la Demandante y la composición del nombre de dominio en disputa. Por ello, acude a la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), que recoge el criterio mayoritario según el cual el mero registro de un nombre de dominio, idéntico o confusamente similar (en particular los nombres de dominio que comprenden errores tipográficos o que incorporan la marca más un término descriptivo) a una marca famosa o ampliamente conocida por una entidad no afiliada puede por sí solo crear una presunción de mala fe.

La falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido de la Política UDRP bajo la doctrina de la tenencia pasiva. Véase en este sentido la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). Tiene además en cuenta el Experto que la composición del nombre de dominio en disputa y su uso posterior permiten inferir que la Demandada conocía la marca de la Demandante y su actividad empresarial. Aquí, la completa reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa o la incorporación del término geográfico “mx”, sugieren ese conocimiento previo al momento del registro y, de forma falsa, algún tipo de asociación con la Demandante.

Finalmente, el redireccionamiento posterior a la notificación de la Demanda a un sitio con enlaces “pay-per-click” de diverso contenido debe reputarse como de mala fe. Actuación de la Demandada que, por lo demás, encaja en el supuesto descrito en el párrafo 4(b)(iv) de la Política.

Por cuanto antecede considera el Experto que el registro cumple con los requisitos del párrafo 4(a)(iii) de la Política por lo que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa son de mala fe.

7. Decisión

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

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 13 de septiembre de 2022