

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

Arcelormittal (SA) c. Josef Hos

Caso No. DMX2022-0002

### **1. Las Partes**

El Promovente es Arcelormittal (SA), Luxemburgo representado por Nameshield, Francia.

El Titular es Josef Hos, República Checa.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <arcelormittal-mexico.com.mx> (“el nombre de dominio en disputa”).

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 Key-Systems GmbH.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de enero de 2022. El 26 de enero de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2022, 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”).

En cumplimiento al artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de febrero de 2022. 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 24 de febrero de 2022.

El Centro nombró a Reynaldo Urriaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de febrero de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El procedimiento se tramita en español de acuerdo con la regla por defecto del artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está satisfecho de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El Promovente, que nació en 2006 con la fusión de Mittal Steel y Arcelor, es el principal productor de acero en Norteamérica, Sudamérica y Europa. El Promovente tiene plantas siderúrgicas en más de 17 países, vende sus productos a clientes de 160 países, y al cierre de 2021 mantenía una nómina de más de 168,000 empleados.

El Promovente es titular, entre muchos otros registros marcarios, del registro internacional No. 947686 de la marca ARCELORMITTAL, otorgado el 3 de agosto de 2007, con relación a productos y servicios comprendidos en las clases 6, 7, 9, 12, 19, 21, 39, 40, 41 y 42 del nomenclador internacional.<sup>1</sup>

El Promovente tiene también registrada en México la marca ARCELORMITTAL para amparar productos comprendidos en la clase 6 (registro No. 1103534, otorgado el 4 de junio de 2009), 12 (registro No. 1057993, concedido el 29 de agosto de 2008) y 40 (registro No. 1103535, otorgado el 4 de junio de 2009) del nomenclador internacional.<sup>2</sup>

Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos frente a terceros.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de enero de 2022 y desde entonces está vinculado a un sitio Web que se presenta bajo la denominación social Acelormittal México SA de CV y como un portal auténtico del Promovente, incluyendo la dirección postal de este en México. El sitio Web suplanta la identidad del Promovente para ofertar supuestamente la venta de acero de la marca ARCELORMITTAL a precios de descuento.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

En resumen, el Promovente alega lo siguiente:

- i. El nombre de dominio en disputa es similar a la marca ARCELORMITTAL del Promovente, la cual es notoriamente conocida y distintiva;

---

<sup>1</sup> Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

<sup>2</sup> Según se da cuenta de estos registros marcarios en la decisión que dictó este experto en *ArcelorMittal (SA) c. Juan Carlos Vaca García*, Caso OMPI No. DMX2018-0016.

- ii. La adición de la palabra “México” no constituye un elemento suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca del Promovente;
- iii. El código territorial “.com.mx” refuerza la impresión de que el nombre de dominio en disputa está relacionado con el Promovente;
- iv. El Titular no está afiliado a él ni ha sido autorizado por él en modo alguno;
- v. El Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni tiene ningún negocio con este;
- vi. El Titular “Josef Hos” no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa;
- vii. El nombre de dominio en disputa está asociado a un sitio Web que simula ser un portal oficial del Promovente, lo cual no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos del Titular para efectos de la Política;
- viii. La marca ARCELORMITTAL del Promovente es notoriamente conocida en la industria metalúrgica global;
- ix. La apropiación de la marca distintiva y notoria ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del Promovente, es indicativa de mala fe para efectos de la Política;
- x. El Titular utiliza la marca comercial ARCELORMITTAL en su sitio Web para pretender la confusión con el Promovente, en particular, utilizando la dirección postal del Promovente, infiriéndose por tanto que el Titular era conocedor del Promovente y de la marca ARCELORMITTAL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
- xi. El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado para desviar tráfico del sitio Web del Promovente, con el fin de obtener un lucro a expensas de la reputación que tiene el Promovente y su marca.

## **B. Titular**

El Titular no contestó la Solicitud.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Preliminar**

En vista de que la Política es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas 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 Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

### **B. General**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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 tiene derechos la Promovente;

- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Enseguida se procede a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

### **C. Identidad o similitud en grado de confusión**

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

El Promovente funda su Solicitud en el registro internacional No. 947686 de la marca ARCELORMITTAL, que se describe en el apartado 4 *supra*.

Al confrontar la marca ARCELORMITTAL con “arcelormittal-mexico” que conforma el segmento relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del elemento en estudio, se observa que la marca internacional del Promovente está contenida íntegramente en el nombre de dominio del Titular.

La replicación de la marca ARCELORMITTAL, tal cual, en el nombre de dominio en disputa actualiza la hipótesis de semejanza en grado de confusión prevista en el artículo 1.a).i) de la Política. Ver sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) (cuando un nombre de dominio incorpora una marca en su totalidad, o cuando al menos el rasgo dominante de esa marca es reconocible en el nombre de dominio, este último normalmente será considerado semejante en grado de confusión con respecto a dicha marca para efectos del primer elemento de la acción UDRP).

La inclusión del término geográfico “mexico” no desvirtúa la semejanza en grado de confusión entre la marca internacional ARCELORMITTAL y el nombre de dominio en disputa.

El dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) “.com.mx” se excluye de la presente comparación por tratarse de un estándar técnico requerido para el registro de cualquier nombre de dominio. Ver sección 1.11 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

Por ende, el primer umbral del artículo 1.a) de la Política se estima superado.

### **D. Derechos o intereses legítimos**

El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, 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.”

Con relación a este requisito, el Promovente afirma que:

el Titular no está afiliado al Promovente ni ha sido autorizado por este último de ningún modo;

el Titular “Josef Hos” no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa;

el Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni tiene negocio alguno con este.

Asimismo, el Promovente alega que el sitio Web del Titular simula ser un portal oficial del Promovente, y exhibe al efecto una captura de pantalla a color de la página principal del sitio Web del Titular obtenida el 25 de enero de 2022.

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. En consecuencia, este Experto infiere que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver *Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse*, Caso OMPI No. [D2000-1221](#) (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).

Después de inspeccionar el sitio Web del Titular, el Experto ha podido corroborar que, efectivamente, el portal asociado al nombre de dominio en disputa suplanta la identidad del Promovente y bajo esa suplantación pretende engañar a los visitantes de su portal ofreciéndoles acceso a precios de descuento.

Este uso engañoso y fraudulento del nombre de dominio en disputa impide al Titular invocar derechos e intereses legítimos conforme a la Política. Ver sección 2.13.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (los grupos de expertos han resuelto categóricamente que el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas, tales como la suplantación de identidad u otros tipos de fraude, no pueden nunca conferir derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política).

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa, que incorpora el término “-Mexico” a la marca del Promovente, conlleva un riesgo de confusión por asociación con el Promovente. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política.

#### **E. Registro o uso de mala fe**

El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

El Experto advierte, de entrada, que la marca ARCELORMITTAL del Promovente es notoriamente conocida en la industria metalúrgica global. Ver *ArcelorMittal (SA) v. BMW.XX*, Caso OMPI No. [D2017-2321](#) (el demandante y su marca ARCELORMITTAL gozan de una fuerte reputación en todo el mundo, siendo que, además, la marca ARCELORMITTAL es claramente distintiva al ser un término inventado<sup>3</sup>).

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. Ver *ArcelorMittal SA v. Tina Campbell*, Caso OMPI No. [DCO2018-0005](#) (la marca ARCELORMITTAL es tan reconocida internacionalmente en el sector de metales y producción de acero que resulta inconcebible que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa sin tener conocimiento de dicha marca).

El hecho documentado en el expediente, de que el sitio Web del Titular engañe y busque defraudar a sus visitantes al hacerles creer que accedieron a un portal operado por el Promovente y que pueden adquirir acero auténtico de la marca ARCELORMITTAL a precios de descuento, no deja ninguna duda en el Experto de que el Titular se ha conducido de mala fe durante el tiempo que ha venido usando el nombre de dominio en disputa. Ver *ArcelorMittal (SA) c. Juan Carlos Vaca Garcia*, Caso OMPI No. [DMX2018-0016](#) (el uso del nombre de dominio <arcelormittalmexico.com.mx> con relación a un sitio Web que usurpa la identidad del promovente se reputa de mala fe para efectos de la Política).

Debido a todo lo anterior, el Experto determina que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.

## 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 <arcelormittal-mexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

**Reynaldo Urtiaga Escobar**  
Experto Único  
Fecha: 31 de marzo de 2022

---

<sup>3</sup> “Being an invented name, ARCELORMITTAL is indeed distinctive (al tratarse de un nombre inventado, ARCELORMITTAL sin duda es distintivo).”