

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Arcelormittal (SA) c. Alejandro Soto

Caso No. DMX2022-0019

1. Las Partes

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

El Titular es Alejandro Soto, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <acerosmittal.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 InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de mayo de 2022. El 9 de mayo 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 10 de mayo de 2022, Registry .MX remitió 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 para efectos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con 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”).

Con arreglo al artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de junio de 2022. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de junio de 2022.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de junio 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 al amparo de 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 del 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 uno de los principales productores 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 tiene registrada la marca internacional MITTAL (Registro No. 1198046) desde el 5 de diciembre de 2013 con relación a productos y servicios comprendidos en las clases 6 y 40, respectivamente, del nomenclador internacional.¹

La marca internacional MITTAL es oponible en México, siendo este uno de los países que el Promovente designó en su solicitud presentada con arreglo al Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas.²

El Promovente posee una cartera de nombres de dominio que incluyen su marca internacional MITTAL, tales como <arcelormittal.com>, registrado el 27 de enero de 2006, y <acerosmittal.com.mx>, registrado el 28 de marzo de 2019.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de marzo de 2022 y desde entonces su página Web de inicio muestra “error”.

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 MITTAL, que es notoriamente conocida y distintiva;
- ii. El nombre de dominio en disputa incluye la marca registrada MITTAL en su totalidad, y la adición de la palabra “aceros” es insuficiente para evitar su confusión con la marca del Promovente;
- iii. El dominio de nivel superior de código de país “.mx” es un elemento requerido para el registro de un nombre de dominio y no constituye por tanto una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente

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

² El *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas* fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (de México) el 8 de febrero de 2013.

seleccionada por el Titular;

- iv. El Titular no está afiliado al Promovente ni ha sido autorizado por este en modo alguno;
- v. El Titular no realiza ninguna actividad para el Promovente ni tiene negocio alguno con este;
- vi. El Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa;
- vii. Debido a que el nombre de dominio en disputa remite a una página de error, el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial;
- viii. El Titular conocía la existencia del Promovente y de la marca MITTAL y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la marca del 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 del Promovente;
- ix. El nombre de dominio en disputa remite a una página de error y numerosas decisiones del Centro han destacado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio acredita mala fe cuando concurren, como en el presente caso, otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del Titular.

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 Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política 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 el 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.

El Experto se avoca enseguida 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 si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente es

reconocible en la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Solicitud se basa en el registro No. 1198046 de la marca internacional MITTAL, que está vigente y es oponible en México desde el 5 de diciembre de 2013. (Ver apartado 4 *supra*).

Al confrontar la marca registrada MITTAL con el nombre de dominio en disputa, el Experto reconoce de inmediato la marca internacional del Promovente, lo cual resulta suficiente para tener por acreditado el primer requisito de la Política. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) (cuando la marca del demandante es reconocible dentro del nombre de dominio del demandado se actualiza la similitud en grado de confusión entre ambos signos pese a la incorporación de términos adicionales al nombre de dominio en disputa).

El dominio de nivel superior “.mx” se excluye de la presente comparación por tratarse de un estándar técnico 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 “Alejandro Soto” no es conocido por el nombre de dominio en disputa;

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

El Promovente también alega que el Titular no usa el nombre de dominio disputado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni en relación con un uso legítimo y leal o no comercial en el sentido del artículo 1.c (iii) de la Política, toda vez que el nombre de dominio en disputa dirige a sus visitantes a una página Web de inicio que indica “error”.

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. Por ende, se concluye 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).

Al intentar acceder al portal vinculado al nombre de dominio en disputa, el Experto pudo corroborar que la página Web de inicio no se despliega a cuenta de un “error”.

A criterio del Experto, la conformación del nombre de dominio en disputa con la marca MITTAL y el término “aceros” conlleva implícitamente un alto riesgo de confusión por asociación con el Promovente, lo que descarta un uso justo del nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) 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.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de la distintividad y del reconocimiento que posee la marca MITTAL en la industria metalúrgica global. Ver *Arcelormittal (SA) v. Saeed Ahmadi*, Caso OMPI No. [D2021-2225](#) (la marca MITTAL es distintiva y ampliamente conocida como resultado de las actividades comerciales que realiza el demandante a escala global).

El Experto hace notar que el hecho de que un nombre de dominio no sea utilizado, no impide la determinación de mala fe. Ver sección 3.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

La apropiación de un término similar en grado de confusión a una marca distintiva y mundialmente conocida como MITTAL para registrarse como nombre de dominio sin autorización del Promovente, aunado a la falta

de uso legítimo del nombre de dominio en disputa, son conductas que denotan mala fe para efectos de la Política. Ver *Arcelormittal (SA) v. Conn Ernst*, Caso OMPI No. [D2021-3033](#) (en vista de la distintividad de la marca MITTAL, el experto no concibe un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio <iqsteelmittal.com> que está inactivo).

No pasa desapercibido que el Titular incluyó dentro del nombre de dominio en disputa el término “aceros”, que describe justamente los productos amparados por la marca MITTAL del Promoviente.

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y su falta de uso legítimo configuran un aprovechamiento indebido de la reputación que posee la marca MITTAL alrededor del mundo.

En conclusión, 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 <acerosmittal.mx> sea transferido al Promoviente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 25 de junio de 2022