

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e Industrial c. Jonathan gamarra
Caso No. D2022-2045

1. Las Partes

La Demandante es Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Argentina, representada por G. Breuer, Argentina.

El Demandado es Jonathan gamarra, Perú.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <techintsac.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu (“Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de junio de 2022. El 7 de junio de 2022 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de junio de 2022 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 demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 13 de junio de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 14 de junio de 2022. El Centro envió una comunicación a las Partes el 13 de junio de 2022 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 14 de junio de 2022. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de julio de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de julio de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de agosto de 2022.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 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 una empresa ítalo-argentina fundada el año 1945 por Agostino Rocca, un ingeniero y empresario de origen italiano, el cual inició una empresa para ofrecer servicios de ingeniería y construcción a clientes de Europa y Latinoamérica. Comenzó con la producción de estructuras de acero, equipamiento mecánico pesado, repuestos, tubos de acero sin costura y laminados de acero.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca vigentes, en Argentina:

- a) TECHINT No. 2.644.985, registrada el 26 de agosto de 2013, para servicios en la Clase 42.
- b) TECHINT No. 2644985, registrada el 26 de agosto de 2013, para servicios en la Clase 42.
- c) T TECHINT No. 2.899.619, registrada el 16 de diciembre de 2016, para servicios en la Clase 42.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 24 de enero de 2021 y resolvía a una página web que reproducía la marca de la Demandante TECHINT y aparentemente ofrecía los mismos servicios que la Demandante en el área de ingeniería y construcción.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma haberse ido expandiendo rápidamente desde la producción de estructuras de acero, tomando a su cargo el desarrollo y gestión de diversos proyectos de ingeniería en Latinoamérica y en el mundo; entre ellos, gasoductos, rutas, autopistas, ductos, plantas petroquímicas y de gas, acerías, hospitales, plantas de energía cíclica, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, plantas de procesamiento de carbón, entre otras.

Su crecimiento lo llevó en algunas décadas a ser una firma de gran renombre y prestigio a nivel nacional e internacional. Actualmente, cuenta con oficinas en más de 40 países y una fuerza laboral compuesta por 55.800 empleados, repartidos en las 6 diferentes empresas especializadas que componen el Grupo Empresario Techint; a saber: i) Tenaris, dedicada a la producción y provisión a nivel mundial de tubos de acero y servicios para la industria energética, así como para ciertas aplicaciones industriales. ii) Ternium, una empresa especializada en la producción de aceros. iii) Techint Ingeniería y Construcción, la cual brinda servicios de ingeniería, suministro, construcción, operación y gerenciamiento de proyectos vinculados a la producción de petróleo y gas, energía, plantas industriales, refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, minería, obras civiles de infraestructura y arquitectura. iv) Tenova, una empresa que brinda soluciones innovadoras en las industrias de los metales y de la minería. v) Tecpetrol, que se dedica a la exploración y producción de campos de petróleo y gas. vi) Humanitas opera en el sector del cuidado de la salud promoviendo, implementando y gestionando iniciativas de cuidado de la salud, investigación y enseñanza.

El conglomerado Techint está formado por 6 empresas, cada una con una ocupación particular y definida. Sus ingresos anuales totales superan los 27.1 mil millones de dólares, por lo que es considerada una de las empresas argentinas más importantes.

El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca del Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

En vista de la falta de respuesta efectiva por parte del Demandado, según los párrafos 5(e), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas de la Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones en base a lo afirmado por la Demandante en su Demanda.

A. Idioma del procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.

En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del acuerdo de registro es el inglés.

El 14 de junio de 2022 la Demandante contestó al Centro confirmando su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento ya que, como ya fue alegado en la Demanda y de acuerdo a las pruebas aportadas por la Demandante, el nombre de dominio disputa ha sido utilizado y dirigido a personas de habla hispana, lo cual hace presumir con un alto grado de certeza que quien lo ha registrado es una persona que habla el español como idioma nativo, y el Demandado es una persona con domicilio en Lima (Perú), lo que constituye otra prueba de que su idioma nativo sea el español.

El Demandado no contestó a la comunicación del Centro del idioma de procedimiento.

En la sección 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la [OMPI 3.0](#)"), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del acuerdo de registro.

El Experto considera que existen razones suficientes que justifican que el español debe ser el idioma del procedimiento.

B. Identidad o similitud confusa

La Demandante es titular en Argentina (entre otros países) de aproximadamente 40 marcas que incluyen el término "TECHINT" (referidas en el apartado 4 de la presente decisión).

El nombre de dominio en disputa coincide con la marca registrada TECHINT. El sufijo “sac”, agregado al final del nombre de dominio en disputa <techintsac.com>, es meramente accesorio e indicativo de “Sociedad Anónima Comercial” y no evita la similitud confusa con la marca de la Demandante.

De este modo, el nombre de dominio en disputa presenta una similitud confusa con las marcas de la Demandante.

C. Derechos o intereses legítimos

No existe constancia de que el Demandado posea una marca registrada que incluya el término TECHINT. En efecto, la importancia y renombre de la marca y empresa TECHINT resultan factores que llevarán a los consumidores y usuarios a pensar, en vista de la composición del nombre de dominio en disputa, que el nombre de dominio en disputa le pertenece o está asociado a la Demandante.

El Demandado no cuenta con una empresa o sociedad activa que utilice esta marca y desde la cual se encuentre haciendo una oferta legítima de bienes y servicios. El Demandado no es titular de ninguna marca que incluya el término “TECHINT”, ni ha sido autorizada por la Demandante para el uso de su marca, así como tampoco ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios.

TECHINT SAC es el nombre social de la filial en Perú de la Demandante, por lo que atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, presumiblemente estamos frente a un intento de hacer pasar el nombre de dominio en disputa como el sitio oficial de Techint para un país determinado. De esta forma, el nombre de dominio en disputa no es un medio para ejercer una actividad lícita o de buena fe, sino para provocar confusión al público, el cual es llevado a creer que se trata de un nombre de dominio de la Demandante (o al menos afiliado con ésta). En este sentido, el uso que se ha hecho del nombre de dominio permite descartar cualquier utilización con relación a una oferta leal y legítima de productos o servicios. Por el contrario, al apreciarse la página web habilitada con el nombre de dominio en disputa, se aprecia fácilmente que el Demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, que lo ha registrado y utilizado para confundir al público, tratar de obtener provecho y entorpecer la práctica comercial y los negocios de la Demandante.

El uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como legítimo si sugiere indebidamente una falsa afiliación con la Demandante.

Adicionalmente, la Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, sin que el Demandado haya refutado el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

En consecuencia, por las razones antes citadas, la Demandante ha establecido que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

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

El registro fue efectuado con evidente mala fe y ánimo de apropiarse de una marca famosa ajena. El Demandado aparenta pertenecer al conglomerado “Techint”, al reproducir la totalidad del sitio de la Demandante <techint.com> en su sitio identificado con el nombre de dominio en disputa, incluyendo sus logos.

El Demandado pretende engañar al público con el ánimo de sacar provecho con signos distintivos ajenos, lo que afecta la imagen de la Demandante y la confianza y patrimonio de los consumidores.

El registro y utilización del nombre de dominio en disputa se han hecho de mala fe, porque el Demandado no puede haber desconocido la existencia de la marca TECHINT de la Demandante. Asimismo, el Demandado copió todo el contenido del sitio oficial de la Demandante en el nombre de dominio en disputa.

Además, no se ha hecho parte en este procedimiento para explicar su actuar.

No es la primera vez que el Demandado comete actos de este tipo. Ver *Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e Industrial c. Jonathan Gamarra*, WIPO Case No. [D2021-3740](#) (<techintperu.com>); en ese caso se trataba de un nombre de dominio que utilizaba indebidamente la marca TECHINT, asociada a Perú. El nombre de dominio <techintperu.com> fue transferido a la Demandante. En el presente caso, las partes son las mismas y se reemplazó “peru” por “sac”.

Con el registro y uso, por parte del Demandado del nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea y de un producto.

En consecuencia, por las razones antes citadas, la Demandante ha demostrado que el nombre de dominio en disputa <techintsac.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

7. Decisión

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

/Felipe Claro/

Felipe Claro

Experto Único

Fecha: 29 de Agosto de 2022