

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Acerias Paz del Rio S.A. c. Hector Gomez, Hector Leonel Gomez Alonso
Caso No. D2022-2927

1. Las Partes

La Demandante es Acerias Paz del Rio S.A., Colombia, representada por Muñoz Abogados, Colombia.

El Demandado es Hector Gomez, Hector Leonel Gomez Alonso, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <hierrospazdelrio.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2022. El 9 de agosto de 2022 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador el 10 de agosto de 2022, envió al Centro, vía correo electrónico, 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 10 de agosto 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. El Centro también solicitó a la Demandante aclaración sobre el lenguaje del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 16 de agosto de 2022, y solicitó que el español fuese el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía 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 17 de agosto de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de septiembre 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 7 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de septiembre 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

1. La Demandante es una sociedad siderúrgica colombiana que inició operaciones en el año 1948 (Anexo 6 de la Demanda)

2. La Demandante es titular en Colombia de las siguientes marcas:

Marca	Expediente	Clase	Certificado	Concesión
PAZ DEL RIO	04063933	35	308748	29 DE ABRIL DE 2005
	09138476	35	402880	24 DE JUNIO DE 2010

3. El nombre de dominio del Demandante <pazdelrio.com.co> se registró el 5 de octubre de 2000.

4. El nombre de dominio en disputa se registró el 1 de febrero de 2022 y, de acuerdo con la Demanda, está siendo utilizado para usurpar la identidad de la Demandante en redes sociales y para el envío de cotizaciones y ofertas por medio de WhatsApp a posibles clientes de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

1. La Demandante registró la marca PAZ DEL RIO en el año 2005, para identificar servicios del sector siderúrgico.

2. El nombre de dominio en disputa <hierrospazdelrio.com>, reproduce totalmente la marca PAZ DEL RIO de la Demandante.

3. El Demandado ha enviado cotizaciones a posibles clientes de la Demandante, suplantándola y haciendo uso de su marca PAZ DEL RIO (Anexo 7 de la Demanda).

4. El Demandado no tiene derecho sobre la marca PAZ DEL RIO ni está autorizado para el uso de la misma.

5. El Demandado está generando confusión y engaño en el público consumidor al hacer uso del nombre de dominio en disputa, el cual incluye en su totalidad la marca de la Demandante.

6. El Demandado está haciendo uso y sacando provecho de la reputación de la Demandante.

7. El Demandado ha suplantado por diferentes medios a la Demandante.

8. La Demandante envió una carta de reclamo al Demandado sin recibir respuesta alguna.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”

En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas *ex officio*, o para verificar *ex officio* la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de 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](#)”)).

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) que el Demandado 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 y se utiliza de mala fe.

Con carácter previo, el Experto determinará el idioma del procedimiento. En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa; y, por último, en la Sección C se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Idioma del procedimiento

La Demandante solicita que el presente procedimiento sea tramitado en español, teniendo en cuenta que las Partes se encuentran domiciliadas en Colombia, lugar geográfico donde el idioma nativo es el español y que el nombre de dominio en disputa es presuntamente utilizado por el Demandando para realizar fraudes escritos en dicho idioma.

El Centro remitió sus comunicaciones en español y en inglés. Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.

De acuerdo con dichos antecedentes, teniendo en cuenta el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado (las comunicaciones son en español), junto al hecho de que el nombre de dominio en disputa se compone de términos en idioma español, y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español y resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas PAZ DEL RIO en Colombia desde el año 2005 para identificar servicios de la clase 35 internacional, relacionada con servicios de la industria siderúrgica.

a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.

La Demandante aportó prueba (Anexo 5 de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca colombianos No. 308748 y 402880, de la marca PAZ DEL RIO, concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.

Los certificados de registro marcario, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre la marca PAZ DEL RIO.

b) Identidad o similitud confusa

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto el nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca PAZ DEL RIO.

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los TLDs, como por ejemplo “.com”, “.biz”, “.edu”, “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier TLD en los nombres de dominio no es un factor relevante al analizar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante (sección 1.11. de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Ello es así porque los TLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio¹.

En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa <hierrospazdelrio.com> incorpora y reproduce en su totalidad la marca PAZ DEL RIO de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento adicional salvo la palabra “hierros”, generando que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con las marcas de la Demandante.

En efecto, la adición de la palabra “hierros” al nombre de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca PAZ DEL RIO de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa (ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas PAZ DEL RIO de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

¹ Ver *Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio*, Caso OMPI No. [D2012-1110](#).

B. Derechos o intereses legítimos

a) Caso *Prima Facie*

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado².

En el caso *Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI No. [D2001-0121](#), el experto sostuvo:

“¿Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4(c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”³ (traducción libre del Experto).

Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso *prima facie* en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso *prima facie*, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos.⁴ Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: i) el Demandado no tiene derecho sobre la marca PAZ DEL RIO; ii) el Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada PAZ DEL RIO en relación con el nombre de dominio en disputa; iii) el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado es de mala fe.

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso *prima facie* y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.

b) Derechos o intereses legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa:

² Ver *Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2012-0875](#); Ver también *F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services*, Caso OMPI No. [D2012-0474](#).

³ “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”

⁴ See *Do The Hustle, LLC v. Tropic Web*, Caso OMPI No. [D2000-0624](#).

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted 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 en cuestión con ánimo de lucro.”

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa pues no tiene otro interés sobre el nombre de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de este y hacer uso de las marcas de la Demandante para estafar a terceros. En efecto, el nombre de dominio en disputa no redirecciona a ninguna página y por el contrario genera un aviso de error.

La Demandante ha aportado evidencia de que el nombre de dominio en disputa se habría utilizado para suplantar a la Demandante mediante el envío de cotizaciones y ofertas por medio de WhatsApp haciendo uso de las marcas del Demandante. Dicho uso no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos (véase la sección 2.13 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)).

A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso *prima facie* de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.

(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de las palabras “PAZ DEL RIO” en la operación de su negocio.

(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca PAZ DEL RIO.

(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

(v) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.

(vi) El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca PAZ DEL RIO de la Demandante.

(vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el Demandado no aportó evidencia de sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo las cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

“i) Circunstancias que indiquen que usted 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 en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado. El nombre de dominio en disputa no dirige a una página web activa, el Demandado se ha hecho pasar por la Demandante y ha suplantado la identidad y usado las marcas de la Demandante.

El Experto considera que el hecho que el Demandado haya escogido PAZ DEL RIO para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca altamente reconocida en Colombia, país del Demandado, y el Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad de la Demandante.

En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado conocía la marca de la Demandante. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte del nombre de dominio en disputa y crear confusión con la marca de la Demandante.

En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca de un tercero constituye, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, un registro de mala fe a efectos de la UDRP⁵. Al respecto el experto en *Aktiebolaget Electrolux v. Jorge Ariel Figueroa Rodríguez*, Caso OMPI No. [D2011-1311](#), determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).

Por otra parte, tratar de confundir a terceros, haciéndose pasar como la Demandante, es indicativo de mala fe, puesto que es clara su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante y afectar su reputación.

⁵ Ver *LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung*, Caso OMPI No. [D2012-2491](#).

Igualmente, se entiende como indicio de mala fe, haber recibido la carta de reclamo por parte del Demandante y no haber dado respuesta a esta.

Así, el Experto considera que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante lo que constituye mala fe de conformidad con la Política.

En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

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 en disputa <hierrospazdelrio.com> sea transferido al Demandante.

/Fernando Triana/

Fernando Triana

Experto Único

Fecha: 12 de octubre de 2022