

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Arcelormittal c. Ian Pinaya Rojas
Caso No. D2024-0994

1. Las Partes

El Demandante es Arcelormittal, Luxemburgo, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es Ian Pinaya Rojas, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Realtime Register B.V.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de marzo de 2024. El mismo día el Centro envió a Realtime Register B.V. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de marzo de 2024 dicho Registrador envió al Centro su respuesta, por correo electrónico, y confirmó que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 7 de marzo de 2024 el Centro envió una comunicación a las partes 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. El mismo 7 de marzo de 2024, el Demandante presentó una solicitud para que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado no envió ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

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"), 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 13 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5

del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de abril de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 3 de abril de 2024, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.

El Centro nombró a Iris Quadrio como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de abril de 2024. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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

El Demandante es una empresa dedicada a la producción de acero en el mundo y líder del mercado en los sectores del automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, con 59 millones de toneladas de acero bruto producidas en 2022.

El Demandante es titular del registro de marca internacional ARCELORMITTAL N°947686 del Sistema de Madrid de la OMPI que incluye, entre otras, las siguientes jurisdicciones: Australia, Unión Europea, Japón, Estados Unidos de América, y China.

Además, el Demandante informa ser el titular de una cartera de nombres de dominio que incluyen la marca ARCELORMITTAL, tales como <arcelormittal.com> registrado desde el 27 de enero de 2006.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de febrero de 2024 y, según la prueba proporcionada por el Demandante (Anexos 6 y 7 de la Demanda), el nombre de dominio en disputa inicialmente alojaba una copia de la página web oficial del Demandante accesible bajo “www.mexico.arcelormittal.com”.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa redirige a un sitio web que parecería estar en desarrollo y en el cual puede leerse “Acelormitral”, junto con la siguiente leyenda: “¡Hola, mundo! adminMitral / 27 de febrero de 2024 - Te damos la bienvenida a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confundible con la marca ARCELORMITTAL y que la adición de los términos genéricos “portal” y “web” no es suficiente para eludir la confusión con la marca ARCELORMITTAL.

El Demandante alega que el Demandado no tiene derechos ni interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, ni que está relacionado de modo alguno con el Demandante. No se ha concedido al Demandado licencia ni autorización alguna para hacer uso de la marca del Demandante ARCELORMITTAL ni para solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Más concretamente, el Demandante alegó que el Demandado replicaba inicialmente el sitio web accesible bajo “www.mexico.arcelormittal.com”, propiedad del Demandante, lo cual evidencia la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, para que prospere la presente Demanda en relación con el nombre de dominio en disputa, el Demandante debe probar cada uno de los siguientes requisitos, a saber:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- (ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

La Experta considera que el Demandante tiene derechos sobre la marca ARCELORMITTAL en virtud del registro de marca mencionado en la Sección 4 “Antecedentes de Hecho”.

Conforme a lo dispuesto en la sección 1.7 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](#)”), para evaluar la posible confusión entre una marca y un nombre de dominio en disputa, se realiza una comparación simple y lógica entre ambos. En esencia, se examinan los elementos textuales del nombre de dominio en disputa y de la marca relevante para determinar si la marca es discernible en el nombre de dominio en disputa.

La Experta considera que el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca ARCELORMITTAL del Demandante y que esta es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. Sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). Aunque la adición de otros términos, en este caso las palabras “portal” y “web”, puede influir en la evaluación del segundo y tercer elemento, la Experta considera que la adición de esos términos no tienen incidencia en el análisis bajo el primer elemento. Sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Además, el dominio de nivel superior genérico “.com” se considera un requisito de registro estándar y, por lo general, no se tiene en cuenta en el análisis bajo el primer elemento, tal como se establece en la sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En base a lo anterior, la Experta considera que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca ARCELORMITTAL sobre la que el Demandante tiene derechos y por ello, concluye que el Demandante ha acreditado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4.c) de la Política establece una lista de circunstancias en las que el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque en los procedimientos UDRP la responsabilidad de probar recae sobre el demandante, se ha reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede ser una tarea compleja debido a la naturaleza de “probar una negativa”, lo que implica la necesidad de información que generalmente está principalmente bajo el conocimiento o control del demandado. Por lo tanto, cuando el demandante establece de manera prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no proporciona tales pruebas pertinentes, se considerará que el demandante ha cumplido con el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1. En este caso, el Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo.

El Demandante alega no haber autorizado, licenciado o permitido al Demandado el registro o uso del nombre de dominio en disputa, ni el uso de la marca ARCELORMITTAL, ni existe ninguna otra prueba en el expediente que sugiera que el Demandado tenga o pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Más aún, el Demandante considera que el Demandado intenta aprovecharse de su buen nombre y reputación, intentando vincularse con la actividad económica de ARCELORMITTAL. La Experta coincide en que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para reproducir el sitio oficial del Demandante sin ninguna autorización, lo cual de ninguna manera le puede significar derechos o intereses legítimos sobre el mismo.

La Experta concluye que el Demandante ha acreditado el segundo elemento de la Política.

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

La Experta observa que, a los efectos del párrafo 4.a) iii) de la Política, el párrafo 4.b) de la Política establece ciertos escenarios no taxativos que, si la Experta considera que concurren, constituirán prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

En este sentido, el Demandante ha aportado pruebas que acreditan que su marca registrada ARCELORMITTAL es reconocida y ha sido utilizada antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, al registrar el nombre de dominio en disputa, es muy probable que el Demandado conociera la marca ARCELORMITTAL del Demandante y la haya elegido para generar confusión entre los usuarios de Internet.

Más aún, teniendo en cuenta que el Demandado es de México y replicaba el sitio web de México del Demandante en el nombre de dominio en disputa, el Demandado no podría desconocer la existencia del Demandante y de su marca ARCELORMITTAL cuando registró el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, y de acuerdo con la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), la Experta presume que la inclusión, en su totalidad, de la marca del Demandante en el nombre de dominio en disputa confirma el objetivo de crear confusión en el público consumidor y, por ello, considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe. El hecho que actualmente el nombre de dominio en disputa redirija a un sitio web que parecería estar en desarrollo, no impide determinar la mala fe del Demandado.

La Experta concluye que el Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

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

/Iris Quadrio/

Iris Quadrio

Experta Única

Fecha: April 23, 2024