

DECISIÓN DEL EXPERTO

Arcelormittal c. Arcelor Mittal

Caso No. DES2024-0023

1. Las Partes

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

El Demandado es Arcelor Mittal, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio en disputa <arcelormittal.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del Nombre de Dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de junio de 2024. El 21 de junio de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 24 de junio de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de julio de 2024. 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 19 de julio de 2024.

El 8 de julio de 2024, el centro recibió un correo electrónico de parte de un tercero indicando “On 04 July 2024, we received, by courier, in our offices in Madrid, the attachment about a claim issued by ArcelorMittal Luxembourg (claimant) concerning internet domain “arcelormittal.es”. As in the attachment it appears ArcelorMittal address, in Madrid, associated to the defendant, start of arbitral proceedings has been notified to us. Attachment also contains the email address “[...]@gmail.com” associated to the defendant. Nevertheless, we unknow the owner of said email address. It is not a corporate address because employees from ArcelorMittal has the domain ‘arcelormittal.com’.”

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 24 de julio de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la mayor empresa productora de acero del mundo y es líder del mercado de acero para sectores como la automoción, construcción, electrodomésticos y envases. En el año 2023, la Demandante llegó a fabricar 58,1 millones de toneladas de acero bruto.

La Demandante es titular de la marca internacional nº 947686, ARCELORMITTAL, registrada el 3 de agosto de 2007, con efectos en España.

Asimismo, la Demandante es titular de una importante cartera de nombres de dominio, entre ellos, <arcelormittal.com> registrado el 27 de enero de 2006 y <arcelormittal.es> registrado el 26 de junio de 2006.

El Nombre de Dominio en disputa fue registrado el pasado 12 de junio de 2024 por el Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, con base en lo siguiente.

- La Demandante afirma que el Nombre de Dominio en disputa es similar a su marca registrada ARCELORMITTAL.

- Además, la Demandante añade que la falta de ortografía que incluye el Nombre de Dominio en disputa es una evidencia de una práctica denominada “typosquatting” con la única finalidad de crear una similitud que induce a confusión entre su marca registrada y el Nombre de Dominio en disputa.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa.

- Por un lado, la Demandante afirma que el Demandado no está afiliado a ella ni está relacionado con su empresa. El Demandado tampoco realiza ninguna actividad para la Demandante, ni tienen ningún negocio conjunto. Asimismo, tampoco existe ninguna licencia ni autorización para utilizar las marcas registrada o registrar el Nombre de Dominio en disputa.

- Por otro lado, la Demandante alega que el Nombre de Dominio en disputa es una versión “typosquatted” de la marca registrada ARCELORMITTAL de la que es titular. Una práctica que consiste en registrar un nombre de dominio con la intención de aprovecharse de los errores tipográficos que puedan cometer los usuarios de Internet y que evidencia la falta de derechos e intereses legítimos. Para ello, añade que el Demandado utiliza la identidad de la Demandante con el fin de aumentar la probabilidad de confusión con ella entre los usuarios.

A.3. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma que debido a la distintividad de la marca ARCELORMITTAL es razonable pensar que el Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa con pleno conocimiento de la marca registrada de la Demandante, máxime cuando el Demandado se hace pasar por la propia Demandante, indicando que la titularidad del Nombre de Dominio en disputa pertenece a “Arcelor Mittal”.

- Insiste en este punto, en que la falta de ortografía que incluye el Nombre de Dominio fue intencionadamente incluida para crear confusión con la marca registrada en una clara muestra de mala fe.

- El hecho de que el Nombre de Dominio en disputa se encuentre inactivo hace imposible que se pueda concebir un uso activo que no sea ilegítimo, teniendo en cuenta que incluye la marca ARCELORMITTAL, ampliamente conocida.

- Por último, a pesar de que el Nombre de Dominio en disputa está inactivo, sí que parece que se haya configurado con registros MX, lo que sugiere que podría estar siendo usado activamente para fines de correo electrónico.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

(ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del Nombre de Dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Para apreciar o no, la concurrencia de este requisito es necesario comparar el Nombre de Dominio en disputa, en este caso <arcelormital.es> con los derechos previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar

confusión. Asimismo, dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”.

En opinión del Experto, la Demandante ha acreditado que es la titular de al menos una marca internacional con efectos en España, ARCELORMITTAL, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre el vocablo “arcelormittal”.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, el Experto concluye que existe práctica identidad, al reproducirse íntegramente la marca registrada ARCELORMITTAL de la Demandante, con una modificación sutil, cual es la eliminación de una letra, y que según la Demandante se trata de un error ortográfico. Esto último, por razones evidentes no impide la similitud hasta el punto de causar confusión, sino todo lo contrario ya que se trata de un error que fácilmente podría cometer cualquier usuario de Internet. En este sentido, este Experto entiende que nos encontramos frente a un claro supuesto de “typosquatting”, dónde el Nombre de Dominio en disputa es prácticamente igual a la marca registrada de la Demandante ARCELORMITTAL con la única diferencia de contener una “t”, en lugar de dos. Un error forzado que busca aprovecharse de aquellos usuarios que escriban de forma incorrecta el nombre de dominio. Se trata de una práctica habitual que ha sido objeto de numerosas decisiones en materia de nombres de dominio.

Siendo esto así, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Como el Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa. En todo caso resulta poco probable que lo hubiera podido hacer, debido a tres factores: (i) el carácter notorio de la marca de la Demandante que ha sido evidenciado en diversas resoluciones bajo el Reglamento (p.ej. *ArcelorMittal v. Gabriella Pratt*, WIPO Case No. [DES2018-0032](#)), (ii) el titular bajo el cual, el Demandado, registra el Nombre de Dominio en disputa (en concreto, “Arcelor Mittal”, en este caso sin error tipográfico), (iii) la existencia de nombres de dominio previos idénticos al controvertido, titularidad de la Demandante, es decir <arcelormittal.com> y <arcelormittal.es>, ambos registrados en 2006.

Además, según ha indicado la Demandante, no existe ninguna licencia ni autorización para utilizar la marca registrada o registrar el Nombre de Dominio en disputa y en ningún caso el Demandado está afiliado a la Demandante, tampoco realiza ninguna actividad para la Demandante ni tienen ningún negocio conjunto.

En opinión del Experto, todo lo anterior demuestra que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa y por lo tanto, considera que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la Marca de la demandante antes de dicho registro.

El Experto considera que el Demandado no podía desconocer la existencia de la Marca registrada por la Demandante por su notoriedad y prueba de ello es el registro del Nombre de Dominio en disputa eliminando una letra (*typosquatted* en su dicción anglófona), aprovechándose del error tipográfico en el que podrían incurrir los usuarios de Internet, bajo el nombre de "Arcelor Mittal". Una vez más casi coincidente con la denominación social de la Demandante, con una dirección errónea, pero de otra factoría de la misma empresa Demandante, y con un teléfono de contacto también perteneciente a otra empresa de la Demandante.

Lo anterior hacen concluir a este Experto que el Demandado era conocedor de las Marcas de la Demandante, así como de los nombres de dominio de su titularidad, antes de proceder con el registro del Nombre de Dominio en disputa, habiéndose registrado el mismo de mala fe.

Aun cuando el Nombre de Dominio en disputa esté inactivo y no exista una oferta de buena fe de bienes o servicios, el Experto nota que el mismo se ha configurado con registros MX, y podría ser utilizado a los efectos de albergar un correo electrónico. Teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio en disputa es una versión *typosquatted* de los nombres de dominio de la Demandante, la activación de los registros MX conlleva el riesgo de que los usuarios de Internet consideren que los correos electrónicos que se originen a través del Nombre de Dominio en disputa proceden de la Demandante.

Por todo lo anterior, el Experto considera que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento, esto es la existencia de mala fe en el uso y/o registro del Nombre de Dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <arcelormital.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 8 de agosto de 2024