

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

ArcelorMittal (Société Anonyme) c. Valeria de la Garza  
Caso No. DMX2022-0018

### 1. Las Partes

La Promovente es ArcelorMittal (Société Anonyme), Luxemburgo, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

La Titular es Valeria de la Garza, México.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <arcelormittalmx.com.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 Key-Systems GmbH.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de abril de 2022. El 2 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 mismo 2 de mayo de 2022, el Registro envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía 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 para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de mayo de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 31 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de junio de 2022, recibiendo la 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.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente fue creada en el año 2006, tras la fusión de la empresa Arcelor con Mittal Steel Technologies.

La Promovente tiene su sede en Luxemburgo y tiene operaciones en 18 países, incluyendo México.

La Promovente emplea a 191,000 personas y tiene clientes en 160 países.

La Promovente es dueña de la marca ARCELORMITTAL, registrada en numerosos países, incluyendo México. Entre otros, tiene los siguientes registros de marca:

País México, con denominación ARCELORMITTAL y número de registro 1057993, con fecha de concesión 29 de agosto de 2008 y vigencia hasta el 23 de noviembre de 2027, aplicada para los siguientes productos de la clase 12 internacional: vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; partes metálicas de vehículos no incluidas en otras clases, incluyendo carrocerías metálicas y elementos para carrocerías, parachoques, tapas de motor, suspensiones (para vehículos terrestres), travesaños, chasis, llantas, ejes, montajes para ejes frontales y traseros, y motores de combustión interna, todos para vehículos terrestres.

País México, con denominación ARCELORMITTAL y número de registro 1103534, con fecha de concesión 4 de junio de 2009 y vigencia hasta el 23 de noviembre de 2027, aplicada a, entre otros, los siguientes productos de la clase 6 internacional: metales comunes y sus aleaciones.

País México, con denominación ARCELORMITTAL y número de registro 1103535, con fecha de concesión 4 de junio de 2009 y vigencia hasta el 23 de noviembre de 2027, incluyendo, entre otros, los siguientes servicios de la clase 40 internacional: tratamiento de materiales; tratamiento de minerales, acero, metales comunes y sus aleaciones.

País Estados Unidos de América, con denominación ARCELORMITTAL y número de registro 3643643, con fecha de concesión 23 de junio de 2009, incluyendo, entre otros, los siguientes productos de la clase 6 internacional: metales comunes y sus aleaciones.

Registro internacional con número de registro 947686, con denominación ARCELORMITTAL, con fecha de concesión 3 de agosto de 2007 y vigencia hasta el 3 de agosto de 2027, que ampara, entre otros productos y servicios: metales comunes y sus aleaciones, tratamiento de metales y sus aleaciones.

La marca ARCELORMITTAL es notoriamente conocida en el sector relevante de acero y minería derivado de su presencia mundial y grandes volúmenes de ventas en su sector.

En el año 2018 la Promovente fue reconocida como la mayor proveedora de acero en todo el mundo por la Asociación Mundial del Acero ("The World Steel Association"), habiendo producido 96.4 millones de toneladas de acero.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de abril de 2021. Esto es, 14 años después de que la Promovente obtuviera el primer registro de su marca en Benelux en el año de 2007 y de que adquiriera el

nombre de dominio <arcelormittal.com> (26 de enero de 2006).

La Promovente exhibe constancias de las que se desprende que el nombre de dominio en disputa se usaba para direccionar a los usuarios al sitio web “www.acerosmultinacionales.com.mx”, en el cual se ofrecía a la venta acero y productos relacionados. Asimismo, exhibe constancias de la existencia de la página de Facebook “Aceros Multinacionales”, en la que la Titular promocionaba su propio negocio, utilizando el nombre de dominio <acerosmultinacionales.com.mx> como parte del correo electrónico para contacto de clientes ( [...]@acerosmultinacionales.com.mx).

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Promovente**

La Promovente hizo valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que es líder mundial en ventas de acero.

Que es propietaria de la marca ARCELORMITTAL en múltiples jurisdicciones.

Que ha utilizado la marca ARCELORMITTAL de manera profusa desde 2006.

Que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión a la marca ARCELORMITTAL.

Que la Promovente no ha dado autorización a la Titular para registrar nombres de dominio que incorporen su marca.

Que la información de Whols identifica a la Titular bajo el nombre “Valeria de la Garza”, un nombre que carece de parecido alguno con el nombre de dominio en disputa. Por tanto, ya que no existe ninguna prueba que sugiera que la Titular sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, debe de concluirse que La Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre la Marca ARCELORMITTAL.

Que antes de contactar con el Registrador para pedir la suspensión de la página web relacionada con el nombre de dominio en disputa, el mismo direccionaba al sitio <acerosmultinacionales.com.mx>. A través de dicha página web, la Titular promovía y vendía sus propios productos de acero, los cuales compiten con los que ofrece La Promovente. La Titular opera una página de Facebook en la que indica el correo electrónico “[...]@arcelormittalmx.com.mx”, para fines de contacto con clientes potenciales. Esto demuestra que la Titular utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, para intentar confundir a los usuarios de internet acerca del origen de sus productos y obtener una ganancia indebida.

### **B. Titular**

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ([“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#)).

Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular 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 o se utiliza por el Titular de mala fe.

**A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos**

El nombre de dominio en disputa <arcelormittalmx.com.mx> reproduce en su totalidad la marca registrada ARCELORMITTAL sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente. Al encontrarse la marca ARCELORMITTAL reconocible en el nombre de dominio en disputa, la adición de las siglas “mx” es irrelevante en el análisis bajo el primer elemento.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

**B. Derechos o intereses legítimos**

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“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;

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 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que la Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee

derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca registrada en Benelux, en Estados Unidos de América y en México con anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

La Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca ARCELORMITTAL.

No hay evidencia que demuestre que la Titular haya sido conocida comúnmente como ARCELORMITTAL.

La Promovente exhibió evidencia de la que se desprende que el nombre de dominio en disputa remitía a la página de Internet disponible a través del nombre de dominio <acerosmultinacionales.com.mx> y que a través de dicha página web, la Titular promovía y vendía sus propios productos de acero, los cuales compiten con los que vende la Promovente.

De lo anterior, es válido inferir que la Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado *prima facie* que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que la Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

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

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que la Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la Promovente ha probado ser titular de la marca ARCELORMITTAL en Benelux, Estados Unidos de América, México y en múltiples otros países.

Que la marca ARCELORMITTAL fue registrada en Benelux y en México en el año 2007. Esto es, con 14 años de anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (22 de abril de 2021).

Que este experto ha constatado que en la página oficial de la Promovente "www.arcelormittal.com" existen múltiples enlaces a páginas de Internet correspondiente diferentes países en donde tiene presencia comercial la Promovente, incluyendo México, a través de la página "www.mexico.arcelormittal.com".

Que derivado de que la Promovente es considerada una empresa líder a nivel global en el sector relevante de acero y tiene operaciones en México, el Experto encuentra que la Titular conocía o debió haber conocido la marca ARCELORMITTAL antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.

Adicionalmente, existen elementos para concluir que la Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente y capitalizar indebidamente su reconocimiento y prestigio. En efecto, en la página web a la que remitía el nombre de dominio en disputa, la Titular promovía la venta de acero. Asimismo, la composición del nombre de dominio en disputa reproduciendo íntegramente la marca ARCELORMITTAL junto con las letras "mx" es susceptible de causar una indebida confusión por asociación con la Promovente y potenciar que los usuarios sean orillados a error respecto la fuente u origen del acero que desea adquirir.

Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener una ganancia indebida y engañar a los usuarios y clientes potenciales de la Promovente, por ende, el registro y uso se produjo de mala fe por la Titular, y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) 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 en disputa <arcelormittalmx.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: 19 de junio de 2022.