

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

ArcelorMittal (SA) c. XXXXX  
Caso No. DES2018-0032

### **1. Las Partes**

La Demandante es ArcelorMittal (SA), con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representada por Nameshield SAS, Francia.

La Demandada es XXXXXXXX, con domicilio en Madrid, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <arcelormitall.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2018. El 27 de septiembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de octubre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de octubre de 2018.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 5 de noviembre de 2018, 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 nace en el año 2006 mediante la fusión de Mittal Steel y Arcelor. A partir de dicha fusión la Demandante ha aumentado su crecimiento siendo en la actualidad una de las mayores compañías siderúrgicas mundiales, estando presente en más de 60 países, incluyendo España.

La Demandante es titular de la Marca Internacional No. 947686, solicitada y registrada el 3 de agosto de 2007, para las clases 6, 7, 9, 12, 19, 21 y 39 a 42. Esta Marca designa la Unión Europea ("UE") y ha sido registrada como Marca UE y, por tanto, goza de protección en España.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio como <arcelormittal.com>, registrado el 27 de enero de 2006, <arcelormittal.net>, registrado el 25 de junio de 2006, <arcelormittal.mx>, registrado el 1 de septiembre de 2009 y <arcelormittal.es>, registrado el 26 de junio de 2006.

El nombre de dominio en disputa es <arcelormitall.es>, fue registrado por la Demandada el 13 de julio de 2012 y no resuelva a una página web activa.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante pone de manifiesto la importancia de la compañía ArcelorMittal en el sector siderúrgico mundial y afirma que nació de la fusión entre Mittal Steel y Arcelor en 2006, habiéndose convertido en líder internacional como único productor de acero realmente global.

Afirma que es titular de la Marca Internacional No. 947686, ARCELORMITTAL, en varios países.

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es similar a su marca y nombres de dominio. Argumenta que los términos "arcelormittal" de la Demandante y "arcelormitall" del nombre de dominio en disputa son prácticamente idénticos, no habiendo suficiente diferencia entre ellos para evitar una potencial confusión.

Continúa alegando que la inclusión del sufijo ".es" en el nombre de dominio en disputa no es relevante al derivarse de la configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio, como vienen concluyendo numerosas decisiones bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP" en sus siglas en inglés).

Respecto a los derechos o intereses legítimos argumenta la Demandante que la Demandada, XXXXXX, no es conocida de manera legítima por el nombre de dominio en disputa. Tampoco la Demandante ha autorizado a la Demandada a registrar un nombre de dominio que contenga su Marca ni ésta está afiliada a la Demandante. Por otra parte, la Demandante no ha realizado actividad ni negocio alguno para o con la Demandada ni ésta ostenta un derecho de marca o de cualquier otro tipo sobre la denominación "arcelormittal" o "arcelormitall" que no ha utilizado en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso leal o no comercial.

En cuanto al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, la Demandante afirma que, debido al carácter distintivo y fama de su marca, es razonable entender que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de la Marca de la Demandante.

Finaliza alegando que el nombre de dominio en disputa no resuelve a página Web alguna por lo que constituye una tenencia pasiva que puede considerarse como circunstancia acreditativa de mala fe cuando concurren otros elementos que hacen dudar de la conducta de la Demandada. En conclusión, afirma la Demandante que la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa, tuvo la intención de perturbar la legítima actividad mercantil de la Demandante por lo que dicho nombre de dominio en disputa fue registrado y usado de mala fe.

En consecuencia, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <arcelormitall.es> sea transferido a la Demandante.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento, la UDRP para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, como así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

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

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta "Derechos Previos" en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Marca Internacional No. 947686 está protegida como Marca UE y, por tanto, es un registro de marca con efectos en España. En conclusión, la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

Esta Marca protege la denominación ARCELORMITTAL. El nombre de dominio en disputa toma la Marca de la Demandante modificando únicamente la doble consonante que en la Marca es la "T" mientras que en el nombre de dominio en disputa es la "L" final la que se duplica en lugar de la "T". Así, construye el nombre de dominio en disputa <arcelormitall.es>.

Tal diferencia no puede considerarse relevante puesto que el cambio de la doble consonante no varía el aspecto fonético y prácticamente permanece igual el aspecto gráfico.

Por lo demás, la inclusión del sufijo ".es" no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo

del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la UDRP y el Reglamento como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la Marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

Para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que la Demandada en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciere podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Así se concluye en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En este caso, la Demandada 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.

Tampoco se cumple ninguna de las circunstancias que se exponen, a modo enunciativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ya que la Demandada, antes de la notificación de la Demanda, no ha usado el nombre de dominio en disputa o el nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de bienes o servicios; tampoco ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa ni ha realizado un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de atraer a los consumidores con fines comerciales.

Por otra parte, la Demandante alega que no ha autorizado a la Demandada para registrar el nombre de dominio en disputa ni la Demandada está afiliada o licenciada por la Demandante para registrar dicho nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si 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 a efectos del Reglamento.

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 la Demandada conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la Marca de la Demandante antes de dicho registro.

El Experto considera que la Marca de la Demandante puede calificarse de notoria a efectos del Reglamento por el amplio conocimiento que se tiene de ella, no sólo en el sector siderúrgico sino entre la generalidad del público a nivel mundial.

Además, el Experto advierte que la Marca de la Demandante goza de gran distintividad por tratarse de una

denominación peculiar y propia que identifica a la Demandante. Por ello, es razonable concluir que el término elegido por la Demandada para constituir el nombre de dominio en disputa no puede deberse a la casualidad por la distintividad especial de la que goza la Marca de la Demandante. Por el contrario, todo indica que ha sido tomado de la Marca que la Demandante utiliza para el desarrollo de sus actividades. El Experto quiere poner de manifiesto que puede haber ocurrido que, estando registrado por la Demandante el nombre de dominio <arcelormittal.es> y siendo el nombre de dominio en disputa <arcelormitall.es>, la Demandada al no poder obtener el registro que ya tenía inscrito la Demandante, pudo querer modificarlo alterando la doble consonante para así obtener el registro del nombre de dominio en disputa <arcelormitall.es> y aprovecharse del error tipográfico que podrían hacer los usuarios de Internet, práctica conocida como “typosquatting” en inglés.

Estas circunstancias llevan a considerar al Experto que la Demandada era perfecta conocedora de la Marca de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige de forma acumulativa que se acredite el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, lo cierto es que en el presente caso dicho nombre de dominio en disputa no resuelve a una página Web activa en la que exista una oferta de buena fe de bienes o servicios ni consta que haya sido usado. Por ello, el Experto es de la opinión de que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa es también de mala fe y que ha sido registrado con el único propósito de perturbar el desarrollo de las actividades de la Demandante ya que muy fácilmente el usuario de Internet podrá confundirse al escribir la Marca de la Demandante, duplicando la consonante final por error, no pudiendo así encontrar información sobre la Demandante y sus actividades.

En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 15 de noviembre de 2018