

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Dewayne Leavens
Caso No. D2022-0713

1. Las Partes

El Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representado por Arochi & Lindner, México.

La Demandada es Dewayne Leavens, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Wix.com Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de marzo de 2022. El 2 de marzo de 2022 el Centro envió a Wix.com Ltd. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de marzo de 2022 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación a las Partes el 10 de marzo de 2022 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. La Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 10 de marzo de 2022. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían 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 en inglés y en español formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de abril

de 2022. 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 12 de abril de 2022.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de abril 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

La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., una empresa mexicana que se dedica a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, titular de diversos registros marcarios que consisten en la marca ROTOPLAS, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Marca mexicana ROTOPLAS n° 640070 registrada en fecha 31 de enero de 2000;
- Marca estadounidense ROTOPLAS y diseño n° 4643891 registrada en fecha 25 de noviembre de 2014.

Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca ROTOPLAS, entre los cuales se encuentran <rotoplas.com>, <rotoplas.com.mx> y <rotoplas.mx>.

El nombre de dominio en disputa <rotoplass.com> fue registrado el 14 de enero de 2022 y está inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <rotoplass.com> incluye integralmente su marca ROTOPLAS con la adición de una letra “s” al final.

Asimismo, la Demandante sostiene que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con una marca registrada, no es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca ROTOPLAS de la Demandante conocida en el sector de las soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la probable finalidad de utilizarlo en relación con un sitio web apócrifo y haciéndole pasar por un sitio oficial de la Demandante, como ya se hizo con otros dos nombres de dominio objeto de dos disputas UDRP anteriores¹ y probablemente relacionados con la Demandada, ya que incluían la marca de la Demandante, estaban registrados con el mismo Registrador y tenían el mismo número telefónico de contacto del nombre de dominio en disputa, además de señalar todos una dirección de correo electrónico de contacto con el nombre de dominio en disputa “@wix.domains.com”.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

¹ Ver *Grupo RotoplaS, S.A.B. DE C.V. c. Lucrecia Gomez Gomez*, Caso OMPI No. [D2019-1919](#), y *Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Abraham Montes Cristo*, Caso OMPI No. [D2019-0921](#).

6. Debate y conclusiones

La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que un demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;

(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Idioma del procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.

En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El 10 de marzo de 2022 el Centro envió una notificación a la Demandante advirtiéndole que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre (a) acreditar la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al español como idioma del procedimiento; (b) traducir la Demanda al inglés; o bien, (c) presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español y exponer los argumentos y evidencias para ello. A la vez, envió notificación a la Demandada para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento, advirtiéndole de que, en ausencia de cualquier comentario, se entendería que no tenía ninguna objeción a que el español fuera el idioma del procedimiento.

El 10 de marzo de 2022 la Demandante contestó al Centro confirmando su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento ya que, como ya fue alegado en la Demanda, dos nombres de dominio objeto de dos disputas UDRP anteriores, que incluían la marca de la Demandante y que fueron recuperados con éxito por parte de la Demandante, estaban registrados con el mismo Registrador y tenían el mismo número telefónico de contacto del nombre de dominio en disputa, además de señalar todos una dirección de correo electrónico de contacto con el nombre de dominio en disputa "@wix.domains.com": ambos nombres de dominio resolvían a sitios web apócrifos con contenido en español que se hacían pasar como sitios oficiales de la Demandante.

La Demandada no contestó a la comunicación del Centro del idioma de procedimiento. Por ello, el 17 de marzo de 2022 el Centro notificó la Demanda a las Partes que, a falta de respuesta de la Demandada a la comunicación del idioma de procedimiento, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría el Escrito de Contestación a la Demanda tanto en español como en inglés, e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.

En la sección 4.5 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](#)"), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro.

El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el español debe ser el idioma del procedimiento.

En efecto, cabe la razonable posibilidad de que el nombre de dominio en disputa esté controlado por las mismas personas demandadas, o por lo menos relacionado con ellas, titulares de los dos nombres de dominio objeto de disputas UDRP anteriores que resolvían a sitios web con contenido en idioma español.

Además, la Demandada no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto *Zappos.com Inc. v. Zufu*, Caso OMPI No. [D2008-1191](#), *René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa*, Caso OMPI No. [D2018-0001](#) y *Volkswagen AG v. Song Hai Tao*, Caso OMPI No. [D2015-0006](#), en los que se consideró que una falta de respuesta a una comunicación del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el experto decida proceder a favor del idioma de la demanda.

Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés y el tiempo necesario para ello representarían una carga excesiva para la Demandante y dilatarían indebidamente este procedimiento.

Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.

B. Identidad o similitud confusa

El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca ROTOPLAS y que el nombre de dominio en disputa <rotoplass.com> es confusamente similar a la marca de la Demandante.

Por lo que concierne la adición de la letra "s", el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver *Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti*, Caso OMPI No. [D2005-0037](#); *Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub*, Caso OMPI No. [D2003-0709](#); *America Online, Inc. v. Dolphin@Heart*, Caso OMPI No. [D2000-0713](#)). La adición de la letra "s" por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD"), en el presente caso ".com", por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. Ver la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, alegando que esta última no cuenta con una marca registrada, no es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.

En cambio, la Demandada no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

El nombre de dominio en disputa está inactivo y el Experto considera que su falta de uso no es susceptible de otorgar a la Demandada un derecho o un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o

(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o

(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca ROTOPLAS de la Demandante goza de notoriedad en muchos países dentro del sector de las soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, aún antes de la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que la Demandada debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida a la letra "s".

Por lo que concierne el uso, el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre inactivo lleva al Experto a considerar que la Demandada lo posee de manera pasiva: esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que la "tenencia pasiva" de un nombre de dominio que incorpora una marca sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)). Ver la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

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

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Experto Único

Fecha: 5 de mayo de 2022