

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. c. Jesús Alberto Noé Castilla, Semanares
Caso No. D2022-4678

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.

El Demandado es Jesús Alberto Noé Castilla, Semanares, México.

2. El Nombre de Dominio y El Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <rotoplas-mexico.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es 1API GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de diciembre de 2022. El mismo día el Centro envió a 1API GmbH por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de diciembre de 2022, el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las partes el 8 de diciembre 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 presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el mismo 8 de diciembre de 2022. El Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

Si bien el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, este Experto, conforme a lo dispuesto en el párrafo 11.a del Reglamento, está de acuerdo en que el idioma del procedimiento sea español, derivado de los siguientes hechos: la demanda fue presentada en español; la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español; la Demandada no contestó la solicitud de la Demandante, por lo que no manifestó oposición a que el lenguaje del procedimiento fuera español; las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español; los domicilios de ambas partes se encuentran en México; el contenido de la página web está escrita en idioma español; la palabra adicional a la marca ROTOPLAS dentro del nombre de dominio es “México”.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante, también en fecha 8 de diciembre de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda el mismo 8 de diciembre de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a 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 15 de diciembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de enero de 2023. 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 5 de enero de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de enero de 2023. 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

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

La Demandante es una empresa mexicana, líder en la venta de tinacos en México.

La Demandante realiza operaciones a nivel internacional.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca en México: Registro No. 455407 ROTOPLAS y Diseño, concedido el 28 de marzo de 1994 para proteger: "tanques de almacenamiento y tinacos para agua"; y Registro No. 640070 ROTOPLAS, concedido el 31 de enero de 2000 para proteger, entre otros productos: "válvulas fabricadas de material plástico".

La Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio <rotoplas.com>, creado el 24 de abril de 2000; <rotoplas.com.mx>, creado el 17 de julio de 1998 y <rotoplas.mx>, creado el 29 de junio de 2009.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 22 de noviembre de 2022.

Este experto constató que el nombre de dominio en disputa esta direccionado a un sitio web que replica la marca ROTOPLAS, la imagen y parte del contenido de las páginas web de la Demandante y de su distribuidor autorizado, atribuyéndole el contenido a la sociedad Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., en el aviso de privacidad.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante esencialmente hace valer lo siguiente:

Que es una empresa mexicana que inició operaciones en 1978 y se ha dedicado a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua.

Que su producto principal es el tinaco para almacenamiento de agua en hogares y oficinas, al que distingue con la marca ROTOPLAS.

Que tiene plantas en Argentina, Brasil, Guatemala y Perú, así como centros de distribución en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Que la marca ROTOPLAS tiene más de 40 años de haber sido registrada, habiendo sido reconocida como una de las 25 marcas más valiosas de México.

Que es titular de los nombres de dominio <rotoplas.com>, <rotoplas.com.mx> y <rotoplas.mx>, entre muchos otros.

Que ha recuperado varios nombres de dominio en procedimientos administrativos bajo la Política, tales como <rotoplasventas.com>, <rotoplasplanta.com>, <rotoplasofertas.com>, <rotoplasdistribuidor.com> y <rematesrotoplas.com>.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS. La palabra "México", adicional a ROTOPLAS, fomenta la confusión, haciendo referencia al país de origen de la Demandante.

Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo que hace pasar como un sitio oficial de la Demandante, utilizando sin autorización no solo las marcas y logotipos sino también imágenes para hacer creer al público que se trata de un sitio oficial de ROTOPLAS, particularmente de descuentos, promociones u ofertas.

Que la Demandada también reproduce sin autorización imágenes, banners y layouts que toma del sitio oficial de su distribuidor autorizado Dinámica en Soluciones (Disoin), "www.distribuidornacional.com", e incluye videos y enlaces que dirigen a canales de comunicación y redes sociales de dicha empresa.

Que la Demandada no vende los productos que muestra en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, sino que presuntamente utiliza el nombre de dominio en disputa y su sitio web para realizar conductas delictivas al solicitar anticipos o pagos completos de los productos y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente/presunto defraudado.

Que la conducta de la Demandada genera graves perjuicios a los intereses de la Demandante y afecta de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus productos y el prestigio de la compañía, y genera un engaño en el consumidor.

Que solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

De conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:

- (i) que su nombre de dominio 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) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- (iii) que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en disputa <rotoplas-mexico.com> reproduce en su totalidad la marca ROTOPLAS, sobre la cual tiene derechos exclusivos la Demandante. La adición de la palabra "Mexico" no evita la similitud confusa con la marca de la Demandante. Adicionalmente, el término ".com" es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios inscritos con código de actividad comercial y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Demandante ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 4.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política, en su párrafo 4.C) establece que las siguientes circunstancias, entre otras, sirven como prueba de los derechos o legítimos intereses del titular del nombre de dominio:

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios 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 del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca *prima facie* que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Demandado quien debe probar que sí posee derechos o intereses

legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

En el caso de estudio, la Demandante ha alegado que el Demandado no es, ni ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante ha probado contar con derechos respecto de la marca ROTOPLAS en México, por lo menos con 28 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

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

No hay evidencia que demuestre que la Demandada haya sido conocido corrientemente como “rotoplas”.

En el aviso de privacidad de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, se incluye la denominación social de la Demandante como responsable del contenido.

Por todo lo anterior, este Experto considera que la Demandante ha acreditado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Demandado lo haya refutado.

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

La Política, en su párrafo 4.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

- (i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial 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;
- (ii) si usted 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 usted haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted 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.

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

Que el Demandado no guarda ningún tipo de relación con la Demandante.

Que la Demandante ha probado ser titular de la marca ROTOPLAS en México.

Que la marca ROTOPLAS fue registrada en México con 28 años de anticipación a la fecha en la que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa.

Que siendo la marca de la Demandante notoriamente conocida en México en el mercado relevante de tanques de almacenamiento y tinacos para agua, el Experto encuentra que el Demandado conocía o debió haber conocido la marca ROTOPLAS antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.

El Experto, luego de valorar el contenido de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, y constatar que: i. se reproduce la marca ROTOPLAS; ii. se reproducen los diseños y el contenido de páginas web de la Demandante y de su distribuidor autorizado; iii. se suplanta la personalidad de la Demandante, al identificarla como responsable en el aviso de privacidad, considera que el nombre de dominio en disputa, se registró y se usa de mala fe con la intención de crear confusión en el público, al hacerle creer que está accedendo a una página legítima de la Demandante, cuando no es así. Existiendo el riesgo inminente de que el Demandado realice conductas abusivas o fraudulentas, afectando no sólo al público, sino la reputación de la Demandante.

Por ello, este Experto tiene por cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 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 <rotoplas-mexico.com> sea transferido al Demandante.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 27 de enero de 2023.