

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Alejandra Ricano, Especialistas Contacto Directo ECD S.A. de C.V.

Caso No. D2023-5369

### **1. Las Partes**

La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Hurre Abogados, México.

La Demandada es Alejandra Ricano, Especialistas Contacto Directo ECD SA de CV, México.

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

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

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Wingu Networks, S.A. de C.V.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de diciembre de 2023. El 5 de enero de 2024 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de enero de 2024 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 de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 8 de enero de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. De igual manera, el mismo 8 de enero de 2024, el Centro envió una comunicación informando a las partes que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda enmendada, traducida al español, en fecha 11 de enero de 2024.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada 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 formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de enero de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de febrero de 2024. 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 5 de febrero de 2024.

El 7 de febrero de 2024, el Centro envió a las partes una "Notificación de Nombramiento del Grupo de Expertos y Fecha Proyectada para la Decisión" correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único, previa recepción de la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Demandase encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, y que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Este Experto considera que la Demanda fue debidamente notificada a la Demandada.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a presentaciones, renunciaciones o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento.

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que la Demandante y la Demandada tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y de recibir en su totalidad las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante y por la Demandada.

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

1. Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. y Grupo Rotoplas, S.A. de C.V., son compañías legalmente establecidas y creadas acorde a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, dedicadas a la creación de soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua. Gran parte de su actividad consiste en la producción y distribución de tanques y de depósitos ("tinacos") de agua, así como piezas de repuesto.
2. Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. o simplemente Rotoplas, es una empresa multinacional mexicana dedicada a la fabricación de tanques de almacenamiento y filtración de agua con sede en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tiene presencia en 13 países de América Latina y en Estados Unidos. Su principal mercado es México, pero también teniendo presencia en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
3. Actualmente, estas compañías se posicionan como el más grande distribuidor de productos para almacenar agua y sus derivados en México, así como de avanzados sistemas de filtración en México y en el mundo.

4. Grupo Rotoplas S.A.B. DE C.V. es actualmente titular de pleno de derecho de los siguientes registros marcarios registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

a) Denominación BEBBIA, Registro No. 2508412, fecha de concesión el 15 de febrero de 2023 , clase internacional 40 purificación de agua:

b) Marca Mixta y diseño BEBBIA, Registro No. 2083660, fecha de concesión de 17 de febrero de 2020, clase internacional 40 purificación de agua:

c) Marca Mixta y diseño BEBBIA, Registro No. 2083659, fecha de concesión el 17 de febrero de 2020 , clase internacional 32 agua para beber (agua potable).

d) Denominación BEBBIA ROTOPLAS, Registro No. 2336145, fecha de concesión el 9 de diciembre de 2021, clase internacional 11 filtros de purificación de agua:

5. Además, la Demandante es la propietaria de una cartera de nombres de dominio que incluyen la palabra "BEBBIA", tales como <bebbia.com>, registrado el 2 de abril de 2018.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

1. La Demandante es la legítima propietaria de las marcas BEBBIA, y es una empresa mexicana que solo vende sus productos a través de su sitio web legítimo "www.bebbia.com".

2. El nombre de dominio <bebbiamx.com> es similar en grado de confusión a la marca BEBBIA, debido a que el término BEBBIA está completamente incluido en el nombre de dominio en disputa.

3. El elemento "mx", comúnmente utilizado para abreviar la palabra "México" en el nombre de dominio en disputa, no diferencia la denominación "BEBBIA", y, por el contrario, crea confusión entre el público consumidor, y solo conduce a la confusión que surgirá entre los visitantes cuando ingresen al nombre de dominio en disputa, pensando que están ingresando a un sitio web legítimo de BEBBIA especialmente diseñado para México. La adición de esta palabra es muy importante para demostrar que el propósito del registrante es hacer que el consumidor piense que se trata de un sitio web real de ROTOPLAS y BEBBIA.

4. En efecto, "mx" no es un elemento distintivo que pueda usarse para diferenciar una marca, especialmente cuando ROTOPLAS, y por lo tanto, su empresa filial BEBBIA, tiene su fuente principal y original de negocios en México, donde el idioma oficial es el español. Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas BEBBIA debido a la falta de elementos distintivos dentro del nombre de dominio en disputa, ya que, como se reiteró antes, el elemento "mx" en español se usa comúnmente para abreviar la palabra "México" incluida en el nombre de dominio en disputa, siendo utilizado solo para crear confusión y hacer que el consumidor piense que los productos de la marca BEBBIA se están vendiendo a través de ese sitio en el nombre de dominio en disputa.

5. El nombre de dominio en disputa se ha utilizado para la falsa venta de soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, que están directamente relacionadas con la marca BEBBIA. La plataforma de medios digitales antes mencionada hace una referencia evidente y relevante al nombre BEBBIA, que están presente en varias marcas propiedad de la Demandante.

6. La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa debido a que no es un licenciataria ni un distribuidor autorizado de los bienes o servicios de BEBBIA. A través del nombre dominio en disputa, la Demandada ofrece (o estaba ofreciendo hasta hace unos días) una distribución fraudulenta de los bienes y servicios de BEBBIA como si esta fuera ROTOPLAS y/o BEBBIA las compañías originales, y no mostrando (al no obtenerlo) ningún acuerdo de licencia entre ellas y GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V. que les permitiría vender dichos productos y servicios.

7. El nombre de dominio en disputa se ha utilizado únicamente con fines especulativos y en detrimento de la prestigiosa marca BEBBIA, sin ninguna otra razón que lleve a la conclusión de que el registrante se ha preparado para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de mala fe de bienes o servicios de cualquier tipo.

8. La Demandada intentaba vender bienes y servicios de la compañía ROTOPLAS insinuando que eran el sitio legítimo de ROTOPLAS y BEBBIA y los legítimos propietarios de la marca BEBBIA, esta es claramente una práctica fraudulenta que indica mala fe.

9. No existe relación ni autorización alguna a la Demandada por parte de la Demandante para usar su marca, ya que "BEBBIA MX" no figura como licenciataria o distribuidor autorizado de la Demandante.

10. La Demandada (i) no tiene ningún derecho previo ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, (ii) no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, (iii) estaba utilizando el nombre de dominio únicamente para interrumpir las actividades comerciales de BEBBIA, defraudando a los consumidores cobrando por un producto que no recibirían. Más aún, no hay una distribución o comercialización de bienes de buena fe que lleve a la conclusión de que estos servicios constituyen un uso no comercial, o un nombre de dominio utilizado sin la intención de obtener ganancias comerciales al desviar engañosamente a los consumidores o manchar la marca BEBBIA.

11. El nombre de dominio en disputa se está utilizando ilegal e injustamente para incorporar la denominación BEBBIA, causando confusión y engañando al público consumidor,

12. Finalmente señala la Demandante que el estado actual del nombre de dominio en disputa muestra un sitio web "roto" o "en blanco"; sin embargo, esta situación no cambia el hecho de que el nombre de dominio en disputa estaba siendo utilizado para comprar ilícitamente productos, servicios o bienes falsificados y participar en publicidad falsa de la marca BEBBIA. En este escenario, la hipótesis establecida en la Política (párrafo 4(b)(i)) encaja perfectamente, y la mala fe se ha demostrado completamente, refiriendo la Demandante a los casos *Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Abraham Montes Cristo*, Caso OMPI No. [D2019-0921](#), *Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. c. Lucrecia Gomez Gomez*, Caso OMPI No. [D2019-1919](#), *Grupo Rotoplas, S.A.B. De C.V. c. 1&1 Internet Inc. / Fernanda Montes, Franquicias De México S.A. De C.V.* Caso OMPI No. [D2020-1378](#), y *Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Domain Administrator, C/O InMotion Hosting, Inc.* Caso OMPI No. [D2022-3215](#), así como los casos *JAI A/S c. Site Services International, Richard Sorensen*, Caso OMPI No. [D2007-1685](#), y *Chivas Brothers Limited, Chivas Brothers (Americas) Limited, Chivas Brothers Pernod Ricard Limited, Chivas Brothers (Europe) Limited, Chivas Brothers (Japan) Limited, Pernod Ricard China c. Anyweb Co. Ltd*, Caso OMPI No. [D2006-1446](#).

Por consiguiente, la Demandante considera que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, lo ha registrado indebidamente y está usándolo de mala fe.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

En los términos del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa, es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios, sobre la que la Demandante tiene derechos; ii) que la Demandada 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 y se utiliza de mala fe.

### **A. Identidad o similitud confusa**

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca BEBBIA de la Demandante se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa. La adición del término geográfico “mx” no evita que la marca de la Demandante sea reconocible en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el dominio de nivel superior genérico (“gTLD”) “.com” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel.

Este Experto considera que la Demandante tiene derechos sobre la marca BEBBIA, y que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con esta marca. En consecuencia, que la Demandante cumple con la condición prevista en el párrafo 4(a)(i) de la Política

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

Adicionalmente, este Experto considera que (i) la Demandada, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) tampoco la Demandada ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (iii) la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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, con ánimo de lucro.

Más aún, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno de que la Demandada tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizado por la Demandante para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca BEBBIA.

Por lo anterior, y en particular atendiendo a que, la Demandada (i) no tiene ningún derecho previo ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, (ii) no es comúnmente conocida por el nombre de dominio, (iii) estaba utilizando el nombre de dominio en disputa únicamente para interrumpir las actividades comerciales de BEBBIA, (iv) defraudando a los consumidores cobrando por un producto que no recibirían; (v) no hay una distribución o comercialización de bienes de buena fe que lleve a la conclusión de que estos servicios constituyen un uso no comercial, o un nombre de dominio utilizado sin la intención de obtener ganancias comerciales al desviar engañosamente a los consumidores o manchar la marca BEBBIA, (vi) el nombre de dominio en disputa estaba siendo utilizado para vender ilícitamente productos, servicios o bienes falsificados y participar en publicidad falsa de la marca BEBBIA; y finalmente, (vii) a falta de manifestación alguna al respecto por parte de la Demandado, no es posible concebir que el uso del nombre de dominio en disputa sea legítimo.

Este Experto considera en consecuencia, que la Demandante cumple con la condición prevista en el párrafo 4(a)(ii) de la Política, y la Demandada omitió demostrar un uso legítimo bajo el párrafo 4(c) de la Política.

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

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca BEBBIA, notoriamente conocida de la Demandante, obliga a concluir que la Demandada procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, este Experto encuentra que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio en disputa con la finalidad de disrumpir el negocio de la Demandante, así como de atraer, con fines de lucro, a usuarios de Internet creando una confusión de identidad o afiliación con la marca de la Demandante, o de sus productos y servicios.

En consecuencia, la Demandante cumple con la condición prevista en el párrafo 4(a)(iii) de la Política, y la Demandada omitió demostrar un uso legítimo bajo el párrafo 4(b) 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 <bebbiamx.com>, sea transferido a la Demandante.

*/Pedro W. Buchanan Smith/*

**Pedro W. Buchanan Smith**

Experto Único

Fecha: 14 de febrero del 2024