

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Domain Administrator, C/O InMotion Hosting, Inc
Caso No. D2022-3215

1. Las Partes

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

La Demandada es “Domain Administrator, C/O InMotion Hosting, Inc”, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de agosto de 2022. El 31 de agosto de 2022 el Centro envió a Tucows Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 31 de agosto de 2022 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta desvelando 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 5 de septiembre 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 ese mismo día su deseo de que el español sea el idioma de procedimiento. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 5 de septiembre 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 también en fecha 5 de septiembre de 2022.

El Centro verificó que 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 a la Demandada, en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de octubre 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 3 de octubre de 2022.

El 3 de octubre de 2022, Centro recibió una comunicación del correo [xxx]@inmotionhosting.com, en la que señalaron que no recibieron la Demanda, solicitando que se les sea remitida la referida Demanda. En atención a lo anterior, el 4 de octubre de 2022, el Centro solicitó que el remitente de la referida comunicación se identifique y detalle la relación que en su caso pudiera tener con la Demandada. El Centro también envió la Demanda y la Notificación de la Demanda al correo [xxx]@inmotionhosting.com, y otorgó a la Demandada un plazo de 5 días (hasta el 9 de octubre de 2022) para manifestar si desea participar en el procedimiento. El 6 de octubre de 2022, el Centro recibió una segunda comunicación de [xxx]@inmotionhosting.com contestando que InMotion Hosting Inc. es un revendedor de nombres de dominio para el registrador.

El Centro nombró a Benjamin Fontaine como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día el 13 de octubre 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 en el presente procedimiento administrativo es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., una empresa mexicana dedicada a crear 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.

La demandante es titular de numerosos registros de marca en múltiples países. Basta señalar aquí el registro de la marca semi figurativa 455407 ROTOPLAS, concedido el 28 de marzo de 1994 en México, para identificar los productos arriba referidos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de julio de 2022.

De acuerdo a la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio a disputa resuelve a un sitio web en el que se promocionan tanques, cisternas y depósitos de agua. Tanto los productos ofrecidos a la venta, como el sitio web, llevan la marca ROTOPLAS, con un logotipo idéntico al de la Demandante. Ha quedado muy bien acreditado en la Demanda que la configuración global de este sitio web, las fotografías y videos que ahí figuran, los productos enseñados, y hasta la política de privacidad, constituyen reproducciones o imitaciones de elementos usados por la Demandante, o por empresas asociadas a ella, en sus propias páginas web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en particular lo siguiente:

En relación con el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante expone que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre sus marcas ROTOPLAS y el nombre de dominio en disputa. En efecto, este último consiste en la reproducción del vocablo “Rotoplas”, seguido por el término “productos”. La referencia al término “productos” no hace más que ahondar en el riesgo de confusión, al implicar que la página web hospedada bajo el nombre de dominio en disputa tiene como propósito la venta de “productos” de la marca ROTOPLAS.

En cuanto al segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante desarrolla tres argumentos:

(1) La Demandada no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Más al contrario, el vocablo “Rotoplas” solamente puede asociarse a la Demandante, desde hace más de 40 años;

(2) La Demandada no es titular de ningún registro de marca sobre el signo “Rotoplas”, y tampoco es licenciataria del mismo; y

(3) La Demandada no usa el nombre de dominio en disputa en un contexto de oferta de buena fe de productos o servicios, y tampoco hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Sobre este tercer argumento se detiene mucho la Demanda, al indicar la Demandante que la Demandada ha configurado un sitio web “apócrifo”, en el que se reproducen en particular “las marcas, slogans y logotipos “ROTOPLAS”, así como imágenes, fotografías y textos tanto publicitarios (Nuestra Empresa) como legales, concretamente el Aviso de Privacidad, cuyos derechos de autor pertenecen a ROTOPLAS y que son tomados directamente del sitio oficial www.ROTOPLAS.com de ROTOPLAS sin autorización, señalando además falsamente que el responsable de dicho sitio web y de los datos personales que ahí se recaban es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., es decir, el demandante ROTOPLAS, y reforzando el engaño reproduciendo el nombre de la filial Rotoplas, S.A. de C.V., como supuesto titular de los derechos de autor del sitios web, en la parte inferior de la página que lo integra”.

Por lo que hace al tercer elemento del párrafo 4(a) de la Política, la Demandante señala que el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa confirma que la Demandada conocía la existencia y reputación de la marca ROTOPLAS. Señala igualmente que haciéndose pasar por ROTOPLAS, utilizando sin autorización las marcas, logotipos, textos y nombre de la compañía de la Demandante, de su filial Rotoplas, S.A. de C.V. y del distribuidor autorizado Dinámica en Soluciones (Disoin), la Demandada creó un escenario de inminente confusión (y presunto fraude) con la marca de ROTOPLAS en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, su contenido y la actividad comercial que en ella se lleva a cabo.

B. Demandada

El Centro no recibió una contestación formal a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, el Centro recibió dos comunicaciones electrónicas de InMotion Hosting, Inc en las que afirma ser un revendedor de nombres de dominio y que el individuo que registró el nombre de dominio en disputa era uno de sus clientes.

El Reglamento define a un demandado como el titular del registro de un nombre de dominio en contra de quien se inicia una demanda. En el presente caso, el Registrador ha confirmado que “Domain Administrator, C/O InMotion Hosting, Inc” es el registrante, y por su parte InMotion Hosting, Inc no ha proporcionado información adicional sobre la identidad de su cliente, ni de las circunstancias en torno al registro.

En consecuencia, las referencias del Experto al término “Demandada” incluyen tanto al registrante confirmado por el Registrador, como en su caso al beneficiario efectivo o la persona que ostenta el control real sobre el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

Consideración preliminar: idioma del procedimiento

Ya en su Demanda inicial, la Demandante solicitó que el español fuese adoptado como idioma para el presente procedimiento. Por su parte, El Registrador confirmó al Centro que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está redactado en inglés.

De conformidad con el párrafo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”

Atendiendo a las circunstancias de este asunto, la elección del español como idioma de procedimiento parece ampliamente justificada, al menos por tres motivos: el nombre de dominio en disputa (1) incluye un término en español, “productos”, (2) alberga un sitio web cuyo contenido está redactado en este idioma, y (3) ofrece la venta de productos para el mercado mexicano. Por lo tanto y de acuerdo con la disposición arriba referida del Reglamento, el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español.

Párrafo 4(a) de la Política

Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:

- (i) 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; y
- (ii) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo con la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), basta con que una marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa para satisfacer el primer requisito de la Política, independientemente del añadido de términos adicionales. En este sentido, y toda vez que el demandante pueda alegar la existencia de derechos marcarios sobre dicho término, el primer requisito de la Política funciona solamente como un *locus standi*.

En el caso de autos han quedado acreditados los derechos marcarios de la Demandante sobre el vocablo “Rotoplas”. Dicho signo queda reproducido, e inmediatamente reconocible, dentro del nombre de dominio en disputa. La presencia del vocablo adicional “productos” no interfiere con esta conclusión.

Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- “i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted 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 en cuestión con ánimo de lucro.”

Incumbe a la Demandante acreditar *prima facie* que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante ha indicado de forma verosímil que la Demandada no ha sido autorizada para usar el vocablo ROTOPLAS, sea como nombre de dominio o más generalmente a cualquier título.

Ha expuesto asimismo de forma convincente que la Demandada está usurpando sus marcas y demás elementos identificativos de forma deliberada y para engañar a los consumidores, en el sitio web que alberga el nombre de dominio en disputa. Obviamente, ello no puede constituir un uso de buena fe.

En estas condiciones, y a falta de cualquier alegación y prueba en sentido opuesto por parte de la Demandada, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

Como bien es sabido, el párrafo 4(a)(iii) de la Política requiere que la Demandante acredite de forma cumulativa que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Además, el párrafo 4(b) de la Política prevé a modo de ejemplo las siguientes causas ilustrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:

“i) Circunstancias que indiquen que usted 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 demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

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

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

No queda la menor duda de que se dan las circunstancias requeridas por el párrafo 4(a)(iii) de la Política en el caso de autos.

La Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de generar una confusión con la marca de la Demandante, y con sus actividades. La marca ROTOPLAS goza de un alto nivel de reconocimiento por parte del público, al menos en México, y parece lógico que cualquier usuario asocie a la Demandante cualquier nombre de dominio que incluya la palabra “rotoplas”. Además, la incorporación de la palabra “productos” no hace más que reforzar dicho riesgo de confusión: en su conjunto, el nombre de dominio en disputa solamente puede ser percibido por los usuarios como la dirección del sitio web de la Demandante, o en todo caso, de un distribuidor autorizado.

Además, el uso realizado del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada atenta directamente contra los derechos e intereses de la Demandante, y de sus clientes, al generar un alto riesgo de confusión. Ha quedado acreditado que lo único que persigue la Demandada es crear un riesgo de confusión con el objetivo de obtener anticipos o pagos de clientes, y de inducirles a adquirir productos que nunca les serán entregados.

En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del 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 Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <rotoplas-productos.com> sea transferido a la Demandante.

/Benjamin Fontaine/

Benjamin Fontaine

Experto Único

Fecha: 26 de octubre de 2022