

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Bryan Shutter, barcelona
Caso No. D2023-2784

1. Las Partes

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

La Demandada es Bryan Shutter, barcelona, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de junio de 2023. El 30 de junio de 2023 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de julio de 2023, el Agente Registrador envió al Centro, vía 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 3 de julio de 2023 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 5 de julio de 2023. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada 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, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del

Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de julio de 2023. 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 7 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de agosto 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

La Demandante es una empresa mexicana que fabrica y comercializa en México tanques de almacenamiento de agua (tinacos), cisternas, sistemas hidroneumáticos, bombas de agua, filtros, purificadores, biodigestores, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros productos, y ofrece soluciones de captación, almacenamiento, reutilización y purificación de agua. La Demandante opera también en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú.

La Demandante tiene actualmente registrada en México la marca ROTOPLAS mediante cinco registros concedidos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo éstos los siguientes: (i) 640070 otorgado el 31 de enero de 2000; (ii) 762776 otorgado el 27 de septiembre de 2002; (iii) 987561 otorgado el 31 de mayo de 2007; (iv) 988272 otorgado el 19 de junio de 2007; y (v) 991776 otorgado el 9 de julio de 2007.

La Demandante es titular del nombre de dominio <rotoplas.com>.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 5 de febrero de 2023. Hasta antes de la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergó un sitio Web “vacío” y sin contenido alguno.

5. Idioma del procedimiento administrativo.

De acuerdo con lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado idioma inglés, sin embargo, la Demandante solicita que el idioma del procedimiento administrativo sea el idioma español, toda vez que: (i) la Demandante es una empresa mexicana; (ii) de conformidad con información encontrada en “www.internic.ca/whois/rotoplasdemexico.com” la Demandada tiene su domicilio en Querétaro, México; (iii) las actividades comerciales de la empresa de la Demandante son llevadas a cabo preponderantemente en México; (iv) el nombre de dominio en disputa contiene las palabras “DEMEXICO”, asociando al país con el nombre de dominio en disputa; y (v) en México el idioma oficial es el español.

Tomando en cuenta los razonamientos, documentos y pruebas, así como el hecho de que la Demandada guardó silencio sobre la cuestión, siendo omisa en presentar objeciones o cuestionamientos al respecto, el Experto con apoyo en el Artículo 11 del Reglamento, considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento administrativo sea el español.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:

- i. Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas ROTOPLAS y el nombre de dominio en disputa;
- ii. El término “DEMÉXICO” incluido en el nombre de dominio en disputa, es similar en grado de confusión a las marcas de la Demandante, ya que GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V. es una empresa mexicana, por lo que en estricto sentido es ROTOPLAS DE MÉXICO;
- iii. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a las marcas ROTOPLAS debido a que el término ROTOPLAS se encuentra completamente incluido en el nombre de dominio en disputa;
- iv. El término “DEMEXICO” en el nombre de dominio en disputa, lejos de diferenciar la denominación “ROTOPLAS”, crea confusión en los consumidores, ya que, el elemento “DEMEXICO” no es un elemento distintivo diferenciador de una marca, más aún considerando que ROTOPLAS tiene su fuente de negocio primordial en México;
- v. La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos con relación al nombre de dominio en disputa, ya que, la Demandada no comercializa ningún tipo de producto o servicio, como si lo hace la Demandante;
- vi. La Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa con fines especulativos y en perjuicio de la marca ROTOPLAS, ya que, la Demandada no ha dado motivos para llegar a la conclusión de que se encuentra realizando preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios;
- vii. La Demandada no es conocido comúnmente por el nombre o registro de marca ROTOPLAS, por lo cual no hay motivo para creer que el uso del nombre de dominio en disputa pueda distinguir a persona alguna sin actividades comerciales que tengan que ver con ROTOPLAS o con los productos que este comercializa;
- viii. La Demandada no tiene relación ni autorización de la Demandante para utilizar la marca ROTOPLAS;
- ix. La Demandada carece de derechos previos e interés legítimos en el nombre de dominio en disputa y utiliza una o más marcas registradas de mala fe y realizando actos de competencia desleal.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

7. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud confusa

De acuerdo con el párrafo 1.7 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](#)”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar a cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, más no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.

Al comparar los signos en pugna, el Experto reconoce de inmediato la marca ROTOPLAS propiedad de la Demandante dentro del nombre de dominio en disputa, aun cuando este último incluye el término “DEMEXICO”, lo que supone una similitud confusa entre ambos para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) (cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa se satisface el primer requisito de la Política, a pesar de que dicha marca esté acompañada de términos genéricos o descriptivos).

El término “DEMEXICO” no disipa la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Ver *Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. c. Lucrecia Gomez Gomez*, Caso OMPI No. [D2019-1919](#).

El dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” es intrascendente a efectos del presente análisis de confusión. Ver sección 1.11.1 de la [“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#), donde se da cuenta que los gTLD son requisitos de registro estándar y por tanto no deben ser tomados en cuenta para determinar si el nombre de dominio en disputa se confunde o no con la marca de la demandante.

De lo anterior se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ROTOPLAS propiedad de la Demandante.

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.”

Ante la falta de contestación a la Demanda, el Experto está facultado para inferir que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En todo caso, incumbe a la Demandante acreditar *prima facie* que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en términos de la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan.

Ver *Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo*, Caso OMPI No. [D2017-0667](#) (la demandante requiere alegar que *prima facie* la demandada no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).

La Demandante alega que la Demandada no posee ningún registro de marca propio sobre el término “Rotoplas” ni es licenciataria de la marca ROTOPLAS de la Demandante.

Asimismo, la Demandante demuestra con impresiones del sitio Web de la Demandada asociado al nombre de dominio en disputa, que este se encuentra inactivo, lo que implica una tenencia pasiva de un nombre de dominio, situación que desvirtúa la existencia de un interés legítimo, ya que, no se desprende un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En estas condiciones, 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

El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.

Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas 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 de la 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.”

Respecto al registro, el Experto tiene presente, por una parte, la completa reproducción de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa y, por otra parte, el valor de la marca ROTOPLAS como notoriamente conocida en el sector de su actividad. Con dichas circunstancias, resulta razonable, en la balanza de probabilidades, llegar a la conclusión de que la Demandada conocía o debía conocer la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Y es precisamente ese conocimiento previo la circunstancia que valora el Experto para considerar que el registro fue de mala fe, habiéndose registrado el nombre de dominio en disputa por su similitud con la marca ROTOPLAS.

Por lo demás, entiende el Experto que existe mala fe con base en la doctrina denominada como “tenencia pasiva”. Para ello, puede referirse a la decisión *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) que establece los principios de la misma. Pues bien, el Experto considera que existe un uso de mala fe con base en las siguientes circunstancias: ROTOPLAS tiene un importante valor de marca distintiva, la no personación y consecuentemente la falta de pruebas aportadas por la Demandada, la confusión que genera la completa reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa y, finalmente, la inexistencia de derechos o intereses legítimos en favor de la Demandada.

En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo y en completa mala fe, pues, la Demandada, quien está domiciliada en México, se apropió indebidamente de un nombre de dominio que reproduce una marca ampliamente reconocida en México como lo es ROTOPLAS, cuyos derechos de uso exclusivo le corresponden a la Demandante, quedando la mala fe aún más en evidencia, mediante la inclusión del término “DEMEXICO” seguido de la marca ROTOPLAS, sin darle ningún tipo de uso al nombre de dominio en disputa. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) (la mala fe se produce cuando la demandada toma ventaja indebida o abusa de la marca de la demandante).

La conducta de la Demandada actualiza plenamente la causal de mala fe prevista en el párrafo 4(b)(iv) de la Política al crear la falsa apariencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa era operado directamente por la Demandante.

Atento a ello, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado y usado de mala fe.

En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.

8. 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, <rotoplasdemexico.com> sea transferido(s) al Demandante.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 31 de agosto de 2023