

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Tere Alpizar
Caso No. D2022-1067

1. Las Partes

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

La Demandada es Tere Alpizar, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de marzo de 2022. El 29 de marzo de 2022 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 29 de marzo de 2022 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda.

El 1 de abril de 2022 el Centro envió una comunicación electrónica a las Partes suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Ese mismo 1 de abril de 2022 el Centro envió una comunicación a las Partes 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 es el inglés. El 4 de abril de 2022 la Demandante presentó una Demanda enmendada¹ y reiteró su petición hecha en la Demanda para que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó comunicación alguna en relación con el idioma del procedimiento.

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" o "UDRP" por sus siglas en inglés), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de

¹ La Demanda original se interpuso contra Redacted for Privacy, de acuerdo a los datos que aparecían en el correspondiente reporte Whois. La Demanda enmendada se presentó contra la Demandada, de acuerdo a los datos develados por el Registrador.

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 8 de abril de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 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 29 de abril de 2022.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de mayo de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

A. Cuestión Procedimental: Idioma del procedimiento

De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que el nombre de dominio en disputa está en español, que el sitio web asociado al mismo muestra contenidos en español solamente, y que la Demandada se ubica en México, país de habla hispana. La Demandada no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, *Ford Motor Company, S.A. de C.V. c. Andrés Romero*, Caso OMPI No. [D2019-1759](#)).

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, teniendo como producto líder el tinaco para almacenamiento de agua.

La Demandante tiene derechos sobre la marca ROTOPLAS y diseño, registro No. 455407 en clase 19, otorgado el 28 de marzo de 1994, y sobre la marca ROTOPLAS, registro No. 640070 en clase 20, otorgado el 31 de enero de 2000, ambos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”).

El nombre de dominio en disputa fue creado el 9 de marzo de 2022. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros: un logotipo compuesto de tres líneas azules curvadas seguido de “ROTOPLAS® más y mejor agua”, “NUESTRA EMPRESA VENTA VEHICULOS SEMINUEVOS ¿Cómo Comprar? CONTACTO”, “Información: [...]@rotoplas-vehicular.com Tel: 442-538- [...]”, “Grupo Rotoplas, una empresa de soluciones de agua Desde hace más de cuatro décadas, tenemos como misión llevar más y mejor agua a la gente”, una imagen de un tinaco mostrando un logotipo y “ROTOPLAS”, “Chevrolet Silverado 2016 \$130,000.00”, “Nissan Sentra SR 2017 \$75,000.00”, “Proceso de Venta [...] Realizar apartado del 50% y 50% en la entrega de la unidad [...] Para realizar una compra es necesario comunicarse con alguno de nuestros asesores los cuales solicitaran [...] es necesario realizar un apartado de la unidad mediante una transferencia interbancaria a nombre Rotoplas Vehicular. Hecha la transferencia le solicitamos enviar una copia del comprobante de pago a nuestro correo electrónico y mencionarle a su asesor que ya se realizó la transferencia [...]”, “ROTOPLAS VEHICULAR. 2022 Todo los derechos reservados”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.

La Demandante es la empresa número uno del mundo en rotomoldeo, inició operaciones en 1978 en la Ciudad de México, y en 1984 lanzó su primer tinaco de plástico. Para 1989 la Demandante ya era líder en tinacos de plástico y entre 1991 y 1995 abrió 5 plantas de fabricación, convirtiéndose en una empresa multinacional a partir de 1996 cuando comenzó a comercializar sus productos en centro y sur América, estableciendo plantas en Argentina, Brasil, Guatemala y Perú, así como centros de distribución en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En el año 2000 la Demandante lanzó al mercado su línea de purificadores, ofreciendo nuevas soluciones para el mejoramiento del agua, y en los años siguientes su línea de bombas capaces de transferir, extraer y presurizar agua.

La Demandante es titular de numerosos registros que protegen la marca ROTOPLAS en relación con tinacos y otros productos, en México y a nivel internacional. Los resultados de la investigación de mercado realizada por Kantar Millward Brown en el último cuatrimestre de 2013 en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Mérida, determinan que en cuanto a marcas de tinacos el 77% de los entrevistados menciona “rotoplas” de manera espontánea, lo cual refleja que la marca ROTOPLAS es muy conocida en México. ROTOPLAS ha sido reconocida como una de las 25 marcas más valiosas de México.

La Demandante también es titular de los nombres de dominio <rotoplas.com>, <rotoplas.com.mx> y <rotoplas.mx>, entre muchos otros. Además, la Demandante ha recuperado varios nombres de dominio en procedimientos administrativos bajo la Política, tales como <rotoplasventas.com>, <rotoplasplanta.com>, <rotoplasofertas.com>, y <rotoplasdistribuidor.com>.

El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS de la Demandante. El término vehicular no sólo no distingue al nombre de dominio en disputa sino que fomenta la confusión haciendo creer a los usuarios que la Demandante opera el sitio web y contenido asociados al mismo y que se trata de un sitio oficial de la Demandante, particularmente de venta de vehículos usados.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, no es distribuidora de productos ROTOPLAS ni tiene relación alguna con la Demandante y no está y nunca ha estado asociada con la Demandante o la marca ROTOPLAS. La Demandada no es titular de ningún registro de marca para “rotoplas” y tampoco es licenciataria de la misma; al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través del sistema en línea del IMPI, se observa que la Demandada carece de marcas registradas o solicitudes en relación con ROTOPLAS.

La Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. La Demandante no vende ni tiene nada que ver con la venta de vehículos nuevos o usados, y tampoco tiene ventas de descuento por Internet de ninguno de sus productos, ni en alguno de sus sitios oficiales ni en ningún otro. 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 y textos publicitarios y legales cuyos derechos de autor pertenecen a la Demandante y que son tomados sin autorización directamente de su sitio oficial “www.rotoplas.com”² y usados sin autorización en ese sitio web, señalando falsamente que la responsable del mismo y de los datos personales que ahí se recaban es la Demandante usando el nombre de ésta.

² La Demandante acompañó a la Demanda capturas de pantalla del contenido del sitio web “www.rotoplas.com”.

La Demandada ni siquiera vende los vehículos 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 presuntamente delictivas al solicitar anticipos o pagos completos de los vehículos y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente/presunto defraudado.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Se comprueba que la Demandada conocía la marca ROTOPLAS al distinguirse como “Rotoplas Vehicular” en el nombre de dominio en disputa y su sitio web, usando las marcas, logos, imágenes y textos de la Demandante sin autorización, e identificarse con el nombre de la Demandante.

La Demandada está actuando de mala fe al haber registrado y estar utilizando el nombre de dominio en disputa para operar un negocio bajo el nombre Rotoplas Vehicular, haciéndose pasar por la Demandante de manera intencionada y con el fin de atraer posibles clientes (presuntamente víctimas) con ánimo de lucro, creando un escenario de inminente confusión (y presunto fraude) con la marca ROTOPLAS en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web y la actividad comercial que lleva a cabo.

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, haciéndole creer falsamente que el sitio web del nombre de dominio en disputa es un sitio oficial de la Demandante o que la actividad que ahí se lleva a cabo está autorizada, patrocinada o de alguna manera relacionada con la Demandante.

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

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Si bien es cierto que la falta de contestación de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Demandante (véanse *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#), y la sección 4.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos 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; (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del 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 confusa

La Demandante ha acreditado tener derechos sobre las marcas ROTOPLAS, y ROTOPLAS y diseño, las cuales tiene registradas en México.

Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un

examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ROTOPLAS de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “-vehicular”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “-vehicular” evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante hace valer que la Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa ni cuenta con registro marcario alguno en relación con “rotoplas”, que la Demandada no es su licenciataria ni distribuidora ni tiene relación alguna con la Demandante, además de que la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.

La Demandante acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa reproduce textos e imágenes substancialmente iguales a los que aparecen en el sitio web oficial de la Demandante y mostrando el nombre de ésta, creando una falsa apariencia de que el mismo proviene de la Demandante, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante. Además, la Demandante hace valer que no se dedica a la venta de vehículos, nuevos o usados, mismos que se ofertan en venta en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa. De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada pareciera pretender aprovecharse de la confusión por imitación con la Demandante. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que ésta lo haya refutado.³

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

La Demandante aduce que la Demandada registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que la Demandada lo haya rebatido.

De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa daba la apariencia de ser un sitio web de la Demandante, como si tratase de hacerse pasar por la Demandante, lo que permite inferir que la Demandada escogió a propósito el nombre de dominio en disputa por su similitud confusa con la marca ROTOPLAS de la Demandante. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, ofreciendo en venta vehículos usados, deja claro que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los vehículos ofertados en dicho sitio.

Los elementos antes citados dejan claro que la Demandada eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud confusa con la marca ROTOPLAS de la Demandante, lo que aunado al

³ Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, le corresponde al demandando demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

contenido del sitio web asociado al mismo, llevan a este Experto a determinar la presencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que la Demandada no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.

7. Decisión

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

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 26 de mayo de 2022