

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Gurtiettesr Castro
Caso No. D2022-3785

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 Gurtiettesr Castro, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupo-rotoplas.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 10 de octubre de 2022. El 11 de octubre de 2022 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de octubre 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 diferían de los señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 18 de octubre 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. El mismo 18 de octubre de 2022, la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español, en tanto la Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

Asimismo, el 18 de octubre de 2022 el Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante 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 18 de octubre de 2022.

El Centro verificó que 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 24 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de noviembre 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 14 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de noviembre 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 al que resuelve el mismo muestra contenidos en español y números telefónicos correspondientes a 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](#)).

B. Cuestión Procedimental: Identidad de la Demandada

El párrafo 1 del Reglamento establece que el demandado es el titular del registro de un nombre de dominio contra quien se ha iniciado una demanda (“*Respondent means the holder of a domain-name registration against which a complaint is initiated*”). No obstante que “Domain Admin / Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)” aparecía como registrante en el correspondiente Whois anexo a la Demanda, ésta se presentó contra “Información no disponible” alegando que se desconocía la identidad y datos de contacto del demandado al tratarse de información protegida por un servicio de privacidad. En su respuesta al Centro, el Registrador develó que el registrante del nombre de dominio en disputa era Gurtiettesr Castro. Vista la respuesta del Registrador, el Centro invitó a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda, lo que la Demandante realizó adicionando a Gurtiettesr Castro como parte demandada. Este Experto hace notar que las comunicaciones del Centro a las Partes incluyeron a Gurtiettesr Castro de acuerdo a los datos de contacto suministrados por el Registrador. Dado que la identidad del registrante subyacente fue prontamente revelada por el Registrador, este Experto resuelve tener solamente a Gurtiettesr Castro como parte demandada, como se muestra en el encabezado de la presente.¹

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

¹ El uso de servicios de privacidad, la revelación del registrante subyacente y la determinación del demandado han sido tratados en diversas decisiones bajo la Política. Por ejemplo, véase *M/s Genpact Limited v. Contact Privacy Inc. / self*, Caso OMPI No. [D2012-0307](#), y las secciones 4.4.1, 4.4.4, y 4.4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

el 31 de enero de 2000, ambos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 14 de septiembre 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: “Pedido al 81 3623 [...] con envío gratis a todo la Republica Mexicana”, un logotipo compuesto de tres líneas azules curvadas seguido de “ROTOPLAS®”, “¡35% De Descuento!”, “¿Quieres ser Distribuidor Rotoplas? Contáctanos”, diversas imágenes de productos mostrando un logotipo y ROTOPLAS y con leyendas en su parte inferior mostrando “TANQUES DE ALMACENAMIENTO”, “CISTERNAS ROTOPLAS”, “BIODIGESTORES”, “TINACOS”, “¿Quieres Comprar producto Rotoplas? Contáctanos”, “Escribenos en [...]@promociones-rotoplas.com”, “© Copyright 2022 | Rotoplas S.A. de C.V.”, “TINACO BEIGE ROTOPLAS 2500 LITROS ~~\$7,973.55~~ \$5,182.81”, “Aviso de Privacidad En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos informarle lo siguiente: Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., (en lo sucesivo “Rotoplas”), señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en [...] será el responsable de los datos personales que le sean proporcionados [...]”.

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 ventas de 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 amplió su oferta de productos a bombas de agua y tuberías, entre otros.

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. La marca ROTOPLAS es muy conocida en México, habiendo 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>, <rotoplasdistribuidor.com>, y <rematesrotoplas.com>.

El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS de la Demandante. La palabra “grupo”, que además forma parte de la denominación de la Demandante, 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 contenidos asociados al mismo.

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.

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 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. La Demandada refuerza el anterior engaño reproduciendo el nombre de la filial Rotoplas, S.A. de C.V., como supuesto titular de los derechos de autor del sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, en la parte inferior de las páginas que lo integran.

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

La conducta de la Demandada 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.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La marca ROTOPLAS es reconocida en México, líder en la industria y está registrada a nivel nacional desde 1994.

Se comprueba que la Demandada conoce la marca ROTOPLAS al distinguirse como "grupo rotoplas" en el nombre de dominio en disputa, utilizando las marcas, logos y textos de la Demandante sin autorización, e identificarse con el nombre de la Demandante en el Aviso de Privacidad y con Rotoplas, S.A. de C.V., en la parte inferior del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.

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 Grupo Rotoplas, haciéndose pasar por la Demandante, utilizando sin autorización las marcas, logotipos, textos y nombre de la Demandante, de su filial Rotoplas, S.A. de C.V., y del distribuidor autorizado Dinámica en Soluciones, tomados de sitios web oficiales, todo ello 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 del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa y la actividad comercial que se lleva a cabo.

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. c. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#), y la sección 4.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). De conformidad con lo preceptuado en el

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

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, precedida de “grupo-”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “grupo-” 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 no es licenciataria de la marca ROTOPLAS, que la Demandada no es distribuidor de la Demandante 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 crea una falsa apariencia de que el mismo proviene de la Demandante, ya que en el mismo aparecen las marcas, imagen comercial y productos de la Demandante, así como referencias expresas a la Demandante y a una de sus filiales. De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada pareciera pretender la confusión por imitación con la Demandante. Además, este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). 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.³

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.⁴

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

³ Véase *Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0211](#) “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”. Véase también *Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress*, Caso OMPI No. [D2010-1637](#).

⁴ 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, corresponde a la parte demandada aportar evidencias para demostrar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

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, ofertando la misma clase de productos a los de la Demandante que mostraban un logotipo seguido de ROTOPLAS, además de hacer referencia expresa a la Demandante en el aviso de privacidad contenido en dicho sitio web, lo que permite inferir que la Demandada escogió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza con la marca de la Demandante y su substancial identidad con la denominación de la Demandante.

El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por imitación con la Demandante y 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 su marca ROTOPLAS respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio.⁵

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

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 <grupo-rotoplas.com> sea transferido a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 9 de diciembre de 2022

⁵ Véase *Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress*, Caso OMPI No. [D2010-1637](#): "Respondent's website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant's website, and the Respondent in the Panel's view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith".