

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. paginas layun
Caso No. D2023-0456

1. Las Partes

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

La Demandada es paginas layun, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Wix.com Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 31 de enero de 2023. El 1 de febrero de 2023 el Centro envió a Wix.com Ltd., por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de febrero de 2023, el Registrador envió al Centro, por 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 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, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero 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 2 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de marzo de 2023, 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.

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 27 de octubre 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 curvadas seguido de "ROTOPLAS® más y mejor agua", la imagen de un tinaco mostrando dicho logotipo y "ROTOPLAS® más y mejor agua" seguido de "Tinaco Plus+ La evolución del tinaco más querido de México", diversas imágenes de productos también mostrando dicho logotipo y "ROTOPLAS® más y mejor agua", y con leyendas en su parte inferior mostrando capacidades y precios, tales como "Rotoplas 800 Litros \$2,180", "Rotoplas 1100 Litros \$2,749", "Cisterna 1200 Litros \$5,300", "Cisterna 10000 Litros \$35,600"; y al final "Venta mínima 15 piezas Envíos sin costo", "Carretera a [...] León Gto", "ventasrotoplas@[...].com".

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>.

Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas ROTOPLAS registradas por la Demandante y el nombre de dominio en disputa. El término descriptivo "distribuidor" no solo no distingue al nombre de dominio en disputa, sino que fomenta la confusión haciendo creer a los usuarios que la Demandante o uno de sus distribuidores autorizados opera el sitio web vinculado 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. El nombre de la

Demandada no está y nunca ha estado asociado con la Demandante o su marca. La Demandada no es distribuidor de la Demandante ni tiene relación alguna con ella.

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 Demandante no opera, administra o controla el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, ni recaba datos en el mismo. 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 Demandada registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo que se hace pasar como sitio oficial de la Demandante, utilizando sin autorización en el mismo no solo las marcas y logotipos sino también imágenes, fotografías y textos cuyos derechos de autor pertenecen a la Demandante, y que son tomados sin autorización directamente de su sitio oficial “www.rotoplas.com”.¹

La Demandada no vende los productos que muestra en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, sino que presuntamente lo utiliza para realizar conductas presuntamente delictivas, al solicitar anticipos o pagos completos de los productos cotizados y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente defraudado.

La Demandante no tiene ventas de descuento por Internet, ni en su sitio web oficial ni en algún otro. 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 asociado al nombre de dominio en disputa es un sitio oficial de la Demandante o de algún distribuidor oficial, 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 “distribuidor rotoplas” en el 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 Distribuidor Rotoplas, utilizando sin autorización las marcas, logotipos, fotografías, textos y nombre de la Demandante, 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.

¹ La Demandante acompañó a la Demanda diversas capturas de imágenes de su sitio web.

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 de la OMPI 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 ante el IMPI.

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 “distribuidor-”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “distribuidor-” 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 afirma que la Demandada no dispone de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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 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 ya que la Demandada se hace pasar como si fuera la Demandante o su distribuidor autorizado. Asimismo, la Demandante aduce que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa utiliza sin autorización las marcas, logotipos, fotografías y textos de la Demandante tomados de su sitio web oficial (este Experto nota que el logotipo compuesto de tres líneas curvadas seguido de “ROTOPLAS® más y mejor agua” en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa corresponde al que aparece en el sitio web de la Demandante).

De la composición del nombre de dominio en disputa se desprende un riesgo implícito de confusión por asociación o de afiliación con la Demandante: la composición misma del nombre de dominio en disputa conlleva la idea de estar autorizado por la principal para fungir como su distribuidor, esto es, que la Demandante sanciona o de alguna manera patrocina la actividad que la Demandada realiza a través del nombre de dominio en disputa. De las imágenes del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa adjuntas a la Demanda, no se advierte 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. En este contexto, este Experto considera que ostentarse como “distribuidor” en el nombre de dominio en disputa, sin

serlo, aunado al contenido del sitio web ligado al mismo, no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.²

Este Experto considera que 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 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 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.

Ha quedado acreditado que ROTOPLAS es una marca registrada, que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, y que es una marca ampliamente conocida en México, además de que la Demandada no ha sido autorizada por la Demandante para usar dicha marca y que la Demandada no es distribuidor autorizado de, ni guarda relación alguna con, la Demandante.

Este Experto nota el alegato de la Demandante en el sentido que la Demandada no vende los productos que muestra en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa sino que presuntamente realiza ventas fraudulentas al solicitar pagos o anticipos y no entregar el producto en cuestión, sin que haya aportado evidencia alguna ni mayores explicaciones para sustentarlo. Al respecto, este Experto coincide con lo expresado en *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited*, Caso OMPI No. [DWS2001-0003](#), en el sentido de que meras aseveraciones no son más que alegatos y que en cada caso deben estar basadas en hechos demostrados mediante pruebas.

Como quedó establecido líneas arriba, el nombre de dominio en disputa sugiere falsamente la idea que el mismo corresponde a un distribuidor oficial de productos ROTOPLAS. El sitio web asociado al mismo muestra de forma prominente un logotipo de ROTOPLAS de la Demandante y ofrece en venta productos que mostraban ese mismo logotipo, lo que permite inferir que la Demandada eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su asociación con la marca de la Demandante y para transmitir falsamente la idea que el mismo corresponde a un distribuidor autorizado de productos ROTOPLAS, lo que se refuerza con la falta de leyenda alguna desvinculando a la Demandante de dicho sitio web, circunstancia que ha sido considerada indicativa de mala fe en algunos casos bajo la Política.⁴ Además, queda claro que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio.

² Véase, por ejemplo, *Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoría Materiales Exportación S.L.*, Caso OMPI No. [D2005-0621](#), y el caso contrario en *DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds*, Caso OMPI No. [D2001-0160](#). Véase también *Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez*, Caso OMPI No. [D2012-1224](#).

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, corresponde al demandado 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](#).

⁴ Véanse *Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress*, Caso OMPI No. [D2010-1637](#), *Thomas Wuttke v. Sharing*, Caso OMPI No. [D2011-1809](#), y *Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez*, Caso OMPI No. [D2012-1224](#).

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.⁵

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

/Gerardo Saavedra7

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 24 de marzo de 2023

⁵ Véase *Invex Controladora, S.A.B. de C.V. c. Othoniel Cabrera Rocha*, Caso OMPI No. [D2020-3436](#): “se deduce que el Demandado obtuvo el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca de la Demandante y las actividades de ésta, para de alguna manera beneficiarse indebidamente de dicha marca, lo que es indicativo de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa”.