

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Mycoskie, LLC c. Maria Moltas  
Caso No. DMX2022-0023

### 1. Las Partes

La Promovente es Mycoskie, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por SILKA AB, Suecia.

La Titular es Maria Moltas, Alemania.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <toms-mexico.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de junio de 2022. El 8 de junio de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de junio de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de julio de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de julio de 2022.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de julio de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Promovente es una empresa estadounidense vinculada a la empresa Toms Shoes, LLC, dedicada a la comercialización de calzado, implementando un sistema altruista de donaciones en relación con los ingresos obtenidos por la comercialización de los mencionados productos.

La Promovente tiene derechos sobre, entre otras, las marcas mexicanas:

- Registro número 1260575 TOMS, concedido el 16 de enero de 2012, para identificar productos en la clase internacional 25;
- Registro número 1277426 TOMS, concedido el 30 de marzo de 2012, para identificar productos en la clase internacional 9;
- Registro número 1519024 TOMS Y DISEÑO, concedido el 27 de febrero de 2015, para identificar servicios en la clase internacional 35;
- Registro número 1401319 TOMS Y DISEÑO, concedido el 27 de septiembre de 2013, para identificar productos en la clase internacional 9;
- Registro número 1401320 TOMS Y DISEÑO, concedido el 27 de septiembre de 2013, para identificar servicios en la clase internacional 36;
- Registro número 1519025 TOMS Y DISEÑO, concedido el 27 de febrero de 2015, para identificar productos en la clase internacional 18;
- Registro número 1519026 TOMS Y DISEÑO, concedido el 27 de febrero de 2015, para identificar productos en la clase internacional 25.

Las fechas legales de los registros de marca propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.

Del mismo modo, en el archivo de dichos registros de marca, no consta que exista una licencia o autorización otorgada por la Promovente a un tercero para el uso de las marcas antes mencionadas.

La Promovente es titular del nombre de dominio identificado como <toms.com>, en el cual se ha hecho uso de las marcas TOMS y TOMS Y DISEÑO.

El nombre de dominio <toms-mexico.com.mx> fue registrado por la Titular el pasado 14 de agosto de 2021. Actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio web activo. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, la Titular pareció haber utilizado en algún momento el nombre de dominio en disputa para promocionar y vender calzado identificado con la marca TOMS si autorización de la Promovente.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Promovente**

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a los registros de marca propiedad de la Promovente.

Que el acrónimo “toms” constituye un signo distintivo que cuenta con prestigio a nivel nacional e internacional.

Que el término “mexico”, así como el signo ortográfico consistente en un guion (-) no son distintivos y que el término “toms” reproduce íntegramente a la marca TOMS propiedad de la Promovente, siendo el elemento dominante o relevante del nombre de dominio en disputa.

Que es claro que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca TOMS.

Que la Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con algún título de registro de marca que lo justifique.

Que la Titular no tiene ninguna relación con la marca TOMS, ni con cualquiera de sus variaciones, no contando con licencia, autorización o permiso otorgado por la Promovente para el uso del nombre de dominio en disputa.

Que a pesar de que en apariencia el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web inactiva, mediante la utilización de una VPN se demuestra que dicho nombre de dominio redirige a un sitio de Internet en el que se reproduce la marca de la Promovente, incluyendo su misma tipografía, así como el producto insignia de la misma sin autorización de la Titular.

Que el sitio web asociado el nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene de la Promovente o que esta ofrece, avala o recomienda los productos que ahí se ofertan, ya que en el mismo se reproduce la marca de la Promovente, con la misma tipografía, ofreciendo calzado que es el principal producto identificado a través de la marca TOMS de la Promovente, por lo que existe una intención de la Titular de desviar a su propio sitio web a los usuarios de Internet que busquen los productos TOMS, con ánimo de lucro, aprovechándose de la alta similitud entre la referida marca y el nombre de dominio en disputa, por lo que el empleo del referido nombre de dominio no constituye una oferta de buena fe de productos y servicios, ni un uso legítimo o leal.

Que la Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio en disputa, tomando ventaja de la buena reputación de la marca reconocida a nivel internacional TOMS, creando confusión en los usuarios, haciéndoles creer que tiene relación directa con la Promovente, ya que no sólo se incluye la marca TOMS en el nombre de dominio en disputa sino en el contenido de la página web.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que despliega de manera prominente la marca TOMS de la Promovente para realizar una oferta comercial de calzado, aparentemente, identificada a través de la referida marca, no conteniendo mención o referencia alguna a la falta de vinculación entre el referido sitio web y la Promovente, transmitiendo una falsa vinculación con la misma, por lo que el uso del nombre de dominio en disputa, tiene la intención de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet creando confusión con la marca TOMS de la Promovente.

### **B. Titular**

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## 6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y

b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que la Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

### **A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos**

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <toms-mexico.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca TOMS de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca TOMS se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <toms-mexico.com.mx> (ver la sección 1.7 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](#)”).

Es importante señalar que en el presente caso la adición del término “mexico” a la marca TOMS no impide que la marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. (Ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que los sufijos correspondientes al dominio genérico “.com” y el relativo al código territorial correspondiente a México “.mx” son un requisito de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis en este caso (ver, por ejemplo, *Viacom International Inc. c. Juan Carlos Perez Chagoya*, Caso OMPI No. [DMX2022-0006](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han 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 bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se 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 empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación TOMS en México y en el extranjero. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente, dichos registros marcarios son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente negó que la Titular contara con autorización para usar la marca TOMS y la Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que la Titular del nombre de dominio en disputa pareció haber replicado marcas de la Promovente, en la cual supuestamente se vendía calzado identificado con la marca TOMS de la Promovente, no existiendo mención alguna de la ausencia de vinculación con la misma. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo iba dirigido a crear una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente

Por lo anterior, no existen pruebas de que la Titular haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que la Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso *prima facie* que la Titular no desvirtuó respecto de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. (ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

### **C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

La Promovente ha demostrado ser titular de diversas marcas conformadas por el término TOMS que fueron registradas en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la marca reconocida a nivel internacional TOMS de la Promovente unida a la combinación del término “mexico” (término descriptivo) podría perseguir la creación en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que la Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas conformadas por el término TOMS.

En consecuencia, este Experto considera que la Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto al origen del nombre de dominio en disputa.

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

Por último, el hecho que actualmente el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio web activo no impide la concurrencia de mala fe por parte de la Titular.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por la Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por la Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <toms-mexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Luis C. Schmidt/*

**Luis C. Schmidt**

Experto Único

Fecha: 25 de julio de 2022