

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

Corporación Mueblera Troncoso, S.A. DE C.V. c. Dattatec.com SRL  
Caso No. DMX2023-0029

### **1. Las Partes**

La Promovente es Corporación Mueblera Troncoso, S.A. DE C.V., México, representada por Carpio, Ochoa & Martínez Abogados, México.

El Titular es Dattatec.com SRL, Argentina.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <hogarestroncoso.com.mx> y <hogarestroncoso.mx>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Dattatec.com SRL.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de julio de 2023. El 27 de julio de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de julio de 2023 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el 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 para la 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 al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de septiembre de 2023. La Contestación no fue presentada y en fecha 6 de septiembre de 2023, se envió la comunicación de Falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de septiembre de 2023, 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.

El 19 de septiembre de 2023, la Promovente envió al Centro comunicación suplementaria, misma que fue enviada al Experto para su valoración.

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

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente.

La Promovente señala que:

a) Es Licenciataria autorizada, por virtud del Contrato de Licencia y Explotación de Marca, No Exclusivo y gratuito de fecha 17 de diciembre de 2010, celebrado entre Ángel Osiel Cruz Guzmán (Licenciante) y Corporación Mueblera Troncoso S.A. de C.V.(Licenciataria), en virtud del cual, y de acuerdo con la cláusula sexta del mismo, se le faculta a ejercer las acciones legales que estime pertinente para la defensa de la marca MUEBLES TRONCOSO Y DISEÑO, con registro número 1144 548, propiedad del Licenciante.

b) Con oficio expedido el 26 de mayo de 2023 por parte de la Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI)se determinó que con fecha 59 de mayo de 2023 y con número 313919/2023 quedó inscrita como usuario autorizado, Corporación Mueblera Troncoso SA de C.V.

c) Es una empresa 100% mexicana, que inició su actividad desde hace más de 50 años. Cuenta con las siguientes sucursales dentro de México, Centro, Insurgentes, Toreo, Tezontle, Camarones, Cuernavaca, Viaducto, Mixcoac, Texcoco, Zaragoza, Ermita, Coacalco, Sur, Tecámac, CEDIS.

d) El licenciante de la Promovente ha operado desde hace 50 años un exitoso y conocido negocio de muebles, lo que acredita con diversas ligas que se refieren a las noticias sobre el negocio "MUEBLES TRONCOSO"

e) Exhibe el certificado de registro y oficio de fecha 28 de enero de 2020, expedido por la Subdirección Divisional del IMPI, en la que se resolvió la renovación del registro marcario 1144548 hasta el 24 de noviembre de 2029.

f) La marca MUEBLES TRONCOSO y diseño, con número de registro 1144548, registrada el 22 de enero de 2010, es utilizada entre otras en redes sociales como Facebook e Instagram.

g) Por lo que hace al sitio alojado en el nombre de dominio <mueblestroncoso.com.mx>, la marca MUEBLES TRONCOSO ha sido utilizada ininterrumpidamente por lo menos desde el mes de septiembre de 2002. Respecto a Instagram, se ha utilizado en dicha plataforma desde diciembre de 2017 y desde el mes de mayo de 2022 existen cuentas en donde aparece la marca en cuestión en las redes sociales de Tik Tok y Pinterest.

h) En todos los casos, la explotación y uso de la marca, ocurrió con fecha anterior al mes de octubre de 2021, fecha de creación de los nombres de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa <hogarestroncoso.com.mx> fue registrado el 22 de octubre de 2021, y redirecciona al nombre de dominio en disputa <hogarestroncoso.mx>. Por su parte, el nombre de dominio en disputa <hogarestroncoso.mx> fue registrado el 8 de octubre de 2021 y resuelve a un sitio web que pretende hacerse pasar por la Promovente.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

- 1.-El Titular carece de autorización, licencia o permiso para utilizar los nombres de dominio en disputa o cuál cualesquiera signos que incluya la denominación "Troncoso".
- 2.-La Promovente sostiene que el licenciante, opera un famoso negocio de muebles desde hace 50 años y que explota y usa la marca reconocida MUEBLES TRONCOSO y diseño.
- 3.-Los nombres de dominio en disputa que resuelven al multicitado sitio "Hogares Troncoso", utilizan sin autorización la denominación "troncoso" para confundir a los cibernautas y crear un riesgo de asociación entre el negocio legítimo de la Promovente y su licenciante y el espurio "hogares troncoso", haciendo una oferta de productos y servicios similares.
- 4.-El Titular se está beneficiando de los nombres de dominio en disputa y los está utilizando de mala fe, con la intención de hacer creer a los cibernautas una inexistente relación entre el negocio identificado bajo la marca MUEBLES TRONCOSO y el negocio identificado bajo la denominación "hogares troncoso", así como la generación de tráfico para promover sus bienes y servicios
- 5.-El Titular no tiene derechos o interés legítimo sobre ninguno de los nombres de dominio en disputa, toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación "hogares troncoso" o alguna similar que le confiera derecho o interés legítimo en México sobre los nombres de dominio en disputa.
- 6.-La Promovente sostiene que, de acuerdo con las búsquedas realizadas ante el IMPI, se presentó a registro por un tercero, una solicitud electrónica para la denominación "hogares troncoso muebles" y diseño en las clases internacionales 20, y 35, sin derecho o interés legítimo.

Por las características de la denominación presentada a registro, es posible suponer que el solicitante de las marcas, está relacionado con el Titular.

7.Por otra parte, la Promovente presume que, quienes operan el negocio "hogares troncoso", utilizando el esquema de "*Privacy Shield*", presentaron solicitudes electrónicas de registro de marca, por interpósita persona para las denominaciones "hogares troncoso" y "muebles troncoso" y el IMPI les citó como anterioridad, el registro de la marca vigente MUEBLES TRONCOSO de la Promovente".

El solicitante de las marcas no dio contestación, dentro del plazo fijado a los oficios emitidos por el IMPI, en el que se citó como anterioridad la marca debidamente registrada MUEBLES TRONCOSO y diseño de la Promovente. Se asume, por la Promovente, que la falta de respuesta oportuna se debió a que el solicitante carecía de argumentos que demostraran tener un mejor derecho. El trámite correspondiente se encuentra abandonado, razón por la cual no surte efecto legal alguno en favor de terceros.

Cabe señalar que existen otras solicitudes presentadas en el mes de febrero de 2023, a nombre del mismo solicitante que se encuentran pendientes de resolución por parte del IMPI, las cuales también deben de ser negadas, ante la existencia del registro marcarío no. 1144 548 MUEBLES TRONCOSO y diseño, propiedad de la Promovente.

8.-Las conductas antes descritas constituyen una infracción a los derechos de propiedad industrial, del licenciante de la Promovente, así como un acto de competencia desleal, por proceder con mala fe.

### B. Titular

El Titular no dio contestación a las alegaciones en la "Promovente".

## 6. Cuestión Procedimental: Comunicación suplementaria no solicitada

Respecto a la comunicación suplementaria no solicitada presentada por la Demandante el 19 de Septiembre de 2023, el Artículo 14 del Reglamento faculta al Experto para determinar su admisibilidad y en su caso su consideración. Al respecto, por ir en contra de la naturaleza sumaria de este procedimiento y carecer de relevancia, el Experto decide no admitir la mencionada comunicación suplementaria en la cual se alega que había precluido el derecho del Titular a presentar un escrito de Contestación y, por consiguiente, se debía desechar cualquier Contestación que, en su caso, llegase a presentar el Titular.

## 7. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:

- i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes 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;
- ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa;
- iii) y los nombres de dominio en disputa se han sido registrados o se utilizan de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento, es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en 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"](#)).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectarlo, como la identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada.

### **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**

La Promovente demostró tener derechos sobre la marca MUEBLES TRONCOSO y diseño. Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a la marca MUEBLES TRONCOSO y diseño de la Promovente, ya que la parte dominante de la misma reconocible en los nombres de dominio en disputa. Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".com.mx" y ".mx", es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política

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

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa 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 otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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 registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Promovente demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular de los nombres de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular de los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que los nombres de dominio en disputa no se utilizaban en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular ni haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso *prima facie* de la Promovente. Así también, en vista de la composición de los nombres de dominio en disputa y considerando que se resuelven al sitio de "HOGARES TRONCOSO" ofreciendo productos iguales o similares a lo de la Promovente, el Experto concluye que el Titular de los nombres de dominio en disputa no tiene derechos ni intereses legítimos sobre los mismos a efectos de la Política.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular de los nombres de dominio en disputa, el Titular tuvo la intención de desviar engañosamente a los consumidores, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de la Promovente en el mercado y de la notoriedad de la marca MUEBLES TRONCOSO y Diseño.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente, como se puede desprender del análisis comparativo de las páginas de Internet, tanto de la Promovente, como de las del Titular.

Por todo lo anterior, el experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

### **C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe**

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o estén siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- i) circunstancias que indiquen que se han registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio en disputa a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio; o

- ii) se han registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii) se han registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se han utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron registrados o utilizados por los Titulares consolidados de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1.-El Titular no dio contestación a la solicitud en la Promovente ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.
- 2.-El Titular no tiene autorización o consentimiento alguno, del licenciante o licenciataria para la utilización de la marca MUEBLES TRONCOSO y diseño como parte de sus nombres de dominio en disputa, como tampoco como parte de un aviso comercial, de una marca, de una denominación social o en su publicidad.
3. El Titular debió tener conocimiento de la existencia de la marca MUEBLES TRONCOSO y diseño, toda vez que bajo la misma ha operado un exitoso negocio de muebles desde hace 50 años en México, lo que le ha conferido a la marca el carácter de notoria, por el uso continuo e ininterrumpido por parte de la Promovente y/o su licenciante, por lo que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se realizaron de mala fe con la intención de hacer creer la existencia de una asociación entre el Titular y la Promovente o su licenciante.
- 4.-El Experto considera que el registro o uso de los nombres de dominio en disputa crean un riesgo de confusión por asociación con la marca de la Promovente, en cuanto hace suponer una afiliación y/o promoción de los nombres de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos (sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por OMPI 3.0](#)).
- 5.-Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular de los nombres de dominio en disputa los registró y los ha usado de mala fe, aprovechándose del buen nombre y prestigio de la Promovente al hacerle creer a los usuarios de Internet que se trata de nombre de dominio propiedad de la Promovente y que están asociados a la misma, para vender productos u ofrecer servicios similares a los de la Promovente.

El Titular de los nombres de dominio ha incurrido en mala fe de conformidad con el artículo 1 (a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

## 8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <hogarestroncoso.com.mx> y <hogarestroncoso.mx> sean transferidos a la Promovente.

*/Martin Michaus Romero/*

**Martin Michaus Romero**

Experto Único

Fecha: 5 de octubre, 2023