

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

### **FUNKO, LLC c. Maria De La Paz Zuloaga Villaseñor**

### **Caso No. DMX2024-0018**

#### **1. Las Partes**

La Promovente es FUNKO, LLC, Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner, México.

La Titular es Maria de la Paz Zuloaga Villaseñor, México.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <funko.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 InterNetX GmbH.

#### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de junio de 2024. El 7 de junio de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio de 2024 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la información del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre de la Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 20 de junio de 2024 suministrando la información del registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada el mismo 20 de junio de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 25 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2024. La Titular envió una comunicación al Centro el 21 de junio de 2024, pero no presentó una contestación formal a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de julio de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de julio de 2024, 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 fundada en 1988 que produce y comercializa internacionalmente figuras coleccionables, juguetes, y otros accesorios.

La Promovente es titular de diversos registros marcarios, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento los siguientes:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Solicitud	Fecha de Registro	Clase
FUNKO	1875528	México	13 de julio de 2015.	23 de abril de 2018	28
	1875529	México	13 de julio de 2015.	23 de abril de 2018	28

La Promovente es también titular del nombre de domino <funko.com>, que resuelve a su sitio web oficial.

El nombre de dominio en disputa se registró el 25 de diciembre del 2017 y actualmente no resuelve a un sitio web activo.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Promovente

La Promovente alega que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Promovente argumenta lo siguiente:

##### I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico en grado de confusión a las marcas FUNKO de la Promovente y a la denominación social de la Promovente, es decir, FUNKO, LLC.

Que el dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD") ".mx" no aporta distintividad al nombre de dominio en disputa.

## II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Promovente es la única titular de las marcas FUNKO, y que es pública y comúnmente conocida como FUNKO.

Que la Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo, entre otras, por las siguientes razones: (i) que la Promovente cuenta con registros para las marcas FUNKO; (ii) que no existen pruebas de que la Titular haya usado el término FUNKO ni que haya efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de bienes o servicios; (iii) que no existen pruebas de que la Titular haya sido conocida comúnmente por el término FUNKO; (iv) que no existen pruebas que demuestren que la Titular sea propietaria o parte de alguna empresa u organización conocida como FUNKO; y (v) que la Promovente nunca ha otorgado autorización alguna a la Titular para que ésta registre el nombre de dominio en disputa.

Que la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ningún fin legítimo, leal o no comercial, sino para beneficiarse de manera indebida a costa de la Promovente.

## III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que la Titular ha actuado con mala fe en atención al criterio establecido por la doctrina de la tenencia pasiva (y cita, entre otros precedentes, *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)).

Que, con base en una búsqueda llevada a cabo en el archivo público “Wayback Machine”, es posible apreciar que el nombre de dominio en disputa solo tuvo actividad en el año 2018, y que posteriormente no tuvo actividad alguna, hasta la actualidad<sup>1</sup>.

Que la actividad que tuvo el nombre de dominio en disputa en el año 2018 fue posterior al registro de las marcas FUNKO de la Promovente.

Que el prolongado periodo de inactividad del nombre de dominio en disputa acredita la mala fe de la Titular, al evidenciar que no ha tenido intención de usar el nombre de dominio en disputa para ningún fin lícito (y cita *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, *supra*; así como *Ingersoll-Rand Co. c. Frank Gully, d/b/a Advcomren*, Caso OMPI No. [D2000-0021](#); *Compaq Computer Corporation c. Boris Beric*, Caso OMPI No. [D2000-0042](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Tenenbaum Ofer*, Caso OMPI No. [D2000-0075](#); *Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. c. Neric Lau*, Caso OMPI No. [D2000-0172](#); *J. García Carrión, S.A. c. Ma. José Catalán Frías*, Caso OMPI No. [D2000-0239](#); *Advanced Micro Devices, Inc. c. [No Name]*, Caso OMPI No. [D2000-0515](#); *Teledesic LLC c. McDougal Design*, Caso OMPI No. [D2000-0620](#); *Clinica Corachan, S.A. c. Fc Team Car, S.L.*, Caso OMPI No. [D2000-0723](#); y *Red Bull GmbH c. Harold Gutch*, Caso OMPI No. [D2000-0766](#).)

Que, tras recibir la información compartida por el Centro sobre la Titular, la Promovente pudo identificar que dicha Titular presentó solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México (IMPI) con los números de expediente 2633913, 2003750 y 2003751, para las marcas MUNDO FUNKO, FUNKO y FUNKO, respectivamente, en clases relacionadas con los productos ofrecidos por la Promovente, con posterioridad a las fechas de solicitud de las marcas FUNKO de la Promovente, intentando beneficiarse de la reputación que la Promovente ha construido a lo largo de los años, evidenciando la mala fe de la Titular.

## B. Titular

La Titular no presentó contestación formal a la Solicitud. Sin embargo, envió una comunicación al Centro el día 21 de junio de 2024, diciendo: “Cuanto me vas a pagar \$ por el dominio?”. Esta comunicación no constituye una contestación formal a la Solicitud.

---

<sup>1</sup> El Experto a verificado que en el archivo público “Wayback Machine”, en relación con el nombre de dominio en disputa, parece haber un intento de captura de pantalla en el año 2018. Las constancias parecen indicar que el nombre de dominio no resolvía a un sitio activo.

## 6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa.

(i) el nombre de dominio en disputa 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 la Promovente tiene derechos;

(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

### **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**

Es comúnmente aceptado entre los grupos de expertos que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de la legitimación en relación con la similitud en grado de confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7).

De acuerdo con la información que consta en el presente caso, el Experto considera que la Promovente ha probado ser titular de derechos sobre las marcas FUNKO.

El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a las marcas FUNKO de la Promovente.

La inclusión del ccTLD "com.mx" en el nombre de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: "DNS"), por lo que carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11).

Por lo anterior, se actualiza 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 puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre 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) la Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre 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; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos sustanciados conforme a la Política recae sobre el promovente, grupos de expertos anteriores han reconocido que demostrar que un titular carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el control del titular o que es del conocimiento de éste. Así pues, cuando un promovente acredite prima facie que el titular carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al titular presentar pruebas pertinentes que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no aporta dichas pruebas, se considerará que el promovente ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

El Experto considera que la Promovente ha hecho valer la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa por parte de la Titular. La Titular, por otro lado, no aportó elemento probatorio alguno que demuestre la existencia de derechos o intereses legítimos a favor suyo, tales como los enumerados en la Política, ni cualquier otro elemento (ver *Valentino S.p.A. v. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#); y *Associated Newspapers Limited c. Manjeet Singh*, Caso OMPI No. [D2019-2914](#)).

La Promovente ha afirmado que no existe relación o afiliación alguna entre la Promovente y la Titular, además de que la Promovente no ha concedido autorización alguna a la Titular para registrar el nombre de dominio en disputa, que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, y que la Titular no ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#); y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Por lo anterior, la Promovente ha establecido un caso prima facie en el sentido de que la Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa. La Titular no ha presentado argumentos ni pruebas que lo desvirtúen.

En consecuencia, el Experto considera acreditado el segundo elemento de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

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

(ii) se ha registrado el nombre 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 ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre 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 del 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.

El Experto concuerda con las determinaciones emitidas por el IMPI en los trámites correspondientes a los registros de marca Nos. 1875528 y 1875529 de la Promovente, en el sentido de que la marca FUNKO es notoriamente conocida en México.

Tales registros de marca fueron solicitados desde el 2015, algunos años antes de que la Titular registrara el nombre de dominio en disputa. Considerando que la Titular ha declarado estar domiciliada en México, es dable concluir que la publicación de las solicitudes de registro de la Promovente (hoy otorgadas como registros) le surtieron efectos a la Titular, y que por lo tanto la Titular era o debió haber sido sabedora de la existencia de dichas solicitudes (hoy registros). Dada la notoriedad de la marca FUNKO, y considerando que en el 2018 la Titular solicitó registros de marca para amparar, entre otros productos, “muñecas y figuras de juguete” (registros que fueron negados, a la luz de las anterioridades FUNKO citadas por el IMPI y pertenecientes a la Promovente, y con base en la notoriedad de la marca FUNKO, estimada por el IMPI), puede inferirse que la Titular conocía a la Promovente, su marca y sus productos, y que se fijó como objetivo o blanco a la Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa, lo cual, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, se traduce en un registro de mala fe conforme a la Política y el Reglamento.

El Reglamento establece que el acreditamiento de mala fe en el registro de un nombre de dominio en disputa es suficiente para que se cumpla con el tercer factor del Reglamento y la Política. Sin embargo, el Experto analizará el argumento de tenencia pasiva invocado por la Promovente.

Otros grupos de expertos han considerado que la falta de uso de un nombre de dominio en disputa (incluyéndose los casos de sitios web en blanco o con la leyenda de “próximamente”) no impide la emisión de una determinación de mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva. El Experto estima que ese criterio es aplicable al presente caso. En particular, las siguientes circunstancias son relevantes:

- (i) La marca FUNKO de la Promovente es notoriamente conocida;
- (ii) Dicha marca corresponde a un término arbitrario, no existente en el idioma español;
- (iii) La Titular intentó registrar la marca FUNKO, para amparar productos relacionados con los que comercializa la Promovente;
- (iv) La Titular no presentó una contestación en la que hubiese explicado por qué registró el nombre de dominio en disputa, que incorpora en su totalidad a la marca FUNKO; y
- (v) Lo único que manifestó la Titular en este procedimiento fue: “Cuanto me vas a pagar \$ por el dominio?”.

Estas circunstancias llevan al Experto a determinar que, en el presente caso y con base en las pruebas contenidas en su expediente, no es posible conceptualizar un uso del nombre de dominio en disputa, actual o futuro, por parte de la Titular, que no se considere de mala fe (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3).

Por lo tanto, la Promovente ha acreditado que se cumple con el supuesto previsto por 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, <funko.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Kiyoshi Tsuru/*

**Kiyoshi Tsuru**

Experto Único

Fecha: 11 de agosto del 2024