

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., Ltd. c. Alejandro Castro Yopez
Caso No. DMX2023-0011

1. Las Partes

La Promovente es Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., Ltd., China, representada por Beijing Chofn Intellectual Property Agency Co. Ltd, China.

El Titular es Alejandro Castro Yopez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <yealink.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 Akky.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de marzo de 2023. El 14 de marzo de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo de 2023 Registry .MX 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 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 30 de marzo de 2023. El Centro recibió una comunicación informal de la Promovente el 31 de marzo de 2023. El Titular envió una comunicación informal al Centro en la misma fecha, a la cual el Centro envió una comunicación el 4 de abril de 2023 para explorar un posible acuerdo entre las partes. La Promovente envió una comunicación al Centro indicando que no deseaba llegar a un acuerdo con el Titular el 26 de abril de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo

para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de abril de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud. El Centro procedió al nombramiento del grupo de expertos el 1 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de mayo 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa china fundada en 2001, y uno de los líderes mundiales de soluciones de comunicación y colaboración que ofrece soluciones de videoconferencias, comunicación de voz sobre IP y colaboración en la nube. En 2017 comenzó a cotizar en la bolsa de Shenzhen GEM.

La Promovente es titular de diversos registros de marca, entre otros los siguientes:

Marca	Jurisdicción	No. de Registro	Clase	Fecha de registro
Yealink	Registro Internacional	1464410	38	3 de abril de 2019
Yealink	México	1202602	9	21 de febrero de 2011
Yealink	México	2461350	9	12 de octubre de 2022
Yealink	México	2461351	42	12 de octubre de 2022
Yealink	México	2338508	38	14 de diciembre de 2021

De igual manera, la Promovente es titular del nombre de dominio <yealink.com>, registrado el 30 de noviembre de 2001.

El nombre de dominio en disputa, <yealink.com.mx> fue registrado el 22 de julio de 2020, y actualmente resuelve a un sitio web suspendido. La Promovente presentó pruebas de que el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web que aparentemente vendía los productos de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente ha alegado lo siguiente:

Que comercializa sus productos en más de 140 países y tiene la cuota de mercado global número uno para teléfonos IP según Frost & Sullivan 2021.

Que se encuentra en el top 5 de los envíos mundiales de sistemas de videoconferencia según estadísticas del mercado mundial de videoconferencia IDC 2021.

Que es uno de los dos principales proveedores de telefonía SIP del mundo, y que ha tenido cooperaciones estratégicas con operadores de telefonía móvil como Verizon, AT&T, Vodafone y otros.

1. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión 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.

Que el nombre de dominio en disputa se identifica principalmente por la palabra Yealink que es idéntica a la marca registrada de la Promovente.

Que la marca registrada YEALINK no es una palabra de uso común, la cual tiene un uso extensivo y alta distintividad.

2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Que el Titular no tiene registros de marca en México.

Que el nombre de dominio en disputa no es está siendo usado de buena fe.

Que el Titular no aclaró si tenía o no una relación con la Promovente en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no es distribuidor de la Promovente y que ésta nunca ha autorizado directa o indirectamente al Titular a usar la marca y el nombre de dominio en disputa de manera alguna.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con posterioridad al otorgamiento de los registros de marca de la Promovente.

Que antes del registro del nombre de dominio en disputa, la marca registrada de la Promovente ya había adquirido reconocimiento mundial.

Que la marca registrada de la Promovente es ampliamente reconocida y que es poco probable que el Titular desconociera la existencia de la marca.

Que el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa era altamente similar al sitio web oficial de la Promovente, ya que usaba ilegalmente la marca registrada de la Promovente de forma prominente.

Que las circunstancias del caso sugieren que el Titular conocía o debiera haber conocido la existencia de la marca registrada de la Promovente en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Que, con base en lo anterior, el registro del nombre de dominio en disputa actualiza el párrafo 4.b) de la Política, ya que fue registrado maliciosamente.

Que el uso que el Titular ha hecho del nombre de dominio en disputa ha ocurrido de mala fe, ya que el Titular no hizo declaración alguna para distinguirse de la Promovente.

Que el uso que el Titular hizo de la marca de la Promovente en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa podría haber llevado a los consumidores a creer que existía una relación entre la Promovente y el Titular.

Que el Titular se aprovechó de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente para atraer a los usuarios de Internet al sitio al que dicho nombre de dominio en disputa resolvía, y para infringir los derechos de la Promovente con el fin de lograr un propósito comercial.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. El Centro recibió una comunicación informal del Titular el 31 de marzo de 2023, alegando que adquirió el nombre de dominio en disputa desde 2009 y que desde 2010 vende los productos de la Promovente y da soporte a sus clientes.

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) el 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.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, el Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de ésta que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política UDRP. 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 emitidas en el marco de la Política UDRP y la doctrina 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](#)").

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 ha probado contar con registros para la marca YEALINK, tanto en México como en otros países, los cuales fueron obtenidos con antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca YEALINK, dado que la reproduce en su totalidad.

La presencia del nombre de dominio correspondiente a códigos de países (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx", así como del dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés "SLD") ".com" en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: "DNS") y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, la Promovente ha probado que 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 el 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) el 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.

La Promovente ha demostrado tener registros de marca en México para YEALINK, donde el Titular ha manifestado tener su domicilio.

Derivado del extensivo uso que la Promovente ha hecho de su marca YEALINK, así como de la promoción, ventas y alcance mundial de la marca, este Experto considera que ésta es notoriamente conocida.

En el expediente del caso no existe evidencia que demuestre que el Titular es o haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya sido asociado de manera alguna con la marca registrada YEALINK de la Promovente (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](#)).

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente y tomando en consideración el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y su marca YEALINK cuando registró el nombre de dominio en disputa, ya que hacía alusión directa a dicha Promovente, los productos que comercializa y los servicios que presta, puesto que creó una página de entrada (“landing page”) para hacer parecer que se trataba de un sitio de la Promovente..

Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#): “El nombre de dominio en disputa es claramente usado para crear una incorrecta asociación con el Demandante para engañar usuarios de Internet para beneficiarse de las marcas de la Demandante. Dicha actividad, la cual también puede ser contraria a las leyes correspondientes, por si sola es evidencia de los intereses ilegítimos del Demandado”).

La suplantación de la identidad de la Promovente que ha llevado a cabo el Titular, y la consiguiente confusión por asociación resultante de dicha conducta no puede considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no puede conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo en el presente caso (ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming c. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc*, Caso OMPI No. [D2018-1692](#); *Allianz SE c. Paul Umeadi, Softcode Microsystems, c. Paul Umeadi*, Caso OMPI No. [D2019-1407](#); *SVB Financial Group c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo*, Caso OMPI No. [D2018-0398](#) *Haas Food Equipment GmbH c. Usman ABD, Usmandel*, Caso OMPI No. [D2015-0285](#)).

Así, la Promovente ha establecido un caso *prima facie* en el sentido de que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Titular esté relacionado con la Promovente o autorizado por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde al Titular aportar evidencia para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. El Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso *prima facie* establecido por la Promovente.

Por lo expuesto, se actualiza 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 a la promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la 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 la 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 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.

El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca YEALINK, sugiere que el Titular conocía a la Promovente, sus marcas y sus productos y servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#) y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)).

Diversos expertos designados bajo la Política han establecido que el hecho de que un titular adquiriera un nombre de dominio en disputa que reproduce en su totalidad marcas famosas o notoriamente conocidas de una promovente, puede en sí mismo crear una presunción de mala fe (ver *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. c. Salvador Cobian*, Caso OMPI No. [DMX2001-0006](#) “La fuerza mundial de la marca de las Promoventes es tal que el Panel no cree que el Titular pudiera haber actuado de buena fe cuando registró y retuvo el nombre de dominio en disputa”), lo cual sucede en este caso.

Asimismo, con base en las pruebas presentadas por la Promovente y no refutadas por el Titular, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca YEALINK en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 1.b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). .

Los hechos anteriormente citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca YEALINK de la Promovente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que existiera confusión con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo.

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en 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 <yealink.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 23 de mayo de 2023