

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Ruijie Networks Co., Ltd. c. Novusred

Caso No. DMX2024-0035

1. Las Partes

La Promovente es Ruijie Networks Co., Ltd., China, representada por Chofn Intellectual Property (Chofn IP), China.

El Titular es Novusred, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ruijiemexico.mx>.

El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de noviembre de 2024. El mismo día el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Igualmente, el 11 de noviembre de 2024 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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de noviembre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de diciembre de 2024. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 9 de enero de 2024.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de diciembre de 2024, previa recepción de su 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 procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.”

Luego de revisar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una sociedad anónima de nacionalidad china constituida el 28 de octubre de 2003.

La Promovente es un proveedor de soluciones industriales e infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuyo negocio principal es la investigación, el desarrollo, el diseño y las ventas de equipo de red, productos de seguridad informática y soluciones de escritorio en la nube. ¹

Desde el 21 de noviembre de 2022, la Promovente es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Al 31 de diciembre de 2023, la Promovente tenía ocho centros de investigación y desarrollo, y era dueña de 1,326 patentes de invención.

La Promovente es titular, inter alia, de los siguientes registros mexicanos, estadounidenses, europeos e internacional sobre la marca RUIJIE:

Marca	Territorio	Reg. No.	Fecha de registro	Productos o servicios
RUIJIE y Diseño	México	1790147	24 de agosto de 2017	[9] Aparatos de procesamiento de datos, computadoras, periféricos informáticos, software (programas grabados), acopladores (equipos de procesamiento de datos), unidades centrales de proceso (procesadores), entre otros.
RUIJIE y Diseño	México	1794815	05 de septiembre de 2017	[38] Envío de mensajes, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de mensajes e imágenes asistidas por computadoras, información sobre telecomunicaciones, servicio de conexión telemática a una red informática mundial, entre otros.
RUIJIE y Diseño	México	1794819	05 de septiembre de 2017	[37] Información sobre reparaciones, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, entre otros.
RUIJIE y Diseño	México	1794820	05 de septiembre de 2017	[16] Papel, rótulos de papel o cartón, folletos, impresiones gráficas, impresos (formularios), periódicos, libros, sobres (artículos de papelería, cajas de papel o de cartón, artículos de oficina excepto muebles, entre otros.

¹Licencia Comercial de la Promovente (Anexo 4 de la Solicitud).

RUIJIE y Diseño	México	1794821	05 de septiembre de 2017	[41] Academias (educación), cursos por correspondencia, servicios educativos, información sobre educación, servicios de exámenes de educación, servicios de tutorías (instrucción), formación práctica (demostración), orientación vocacional (asesoramiento sobre educación o formación), organización de concursos, entre otros.
RUIJIE y Diseño	México	1794822	05 de septiembre de 2017	[42] Investigación técnica, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, control de calidad, investigación en mecánica, alquiler de computadoras, programación de computadoras, alquiler de software, actualización de software, análisis de sistemas informáticos, entre otros.
RUIJIE y Diseño	Estados Unidos de América	5,717,951	02 de abril de 2019	[9] Aparatos para el procesamiento de datos, computadoras, dispositivos periféricos para computadora, software operativo para computadora, entre otros. [16] Papel, folletos, periódicos, sobres, productos de imprenta, entre otros. [41] Servicios educativos, incluyendo tutorías en comunicaciones, orientación vocacional, entre otros.
RUIJIE y Diseño	Estados Unidos de América	5,791,174	02 de julio de 2019	[37] Instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de cómputo y alarmas contra robos, entre otros. [38] Envío electrónico de mensajes, comunicaciones por terminales de computadora, comunicaciones por redes de fibra óptica, entre otros. [42] Investigación mecánica, programación informática, actualización de software, entre otros.
RUIJIE y Diseño	Unión Europea	01568208 1	14 de noviembre de 2016	[9] Aparatos de procesamiento de datos, ordenadores, dispositivos periféricos utilizados con ordenadores, software grabado, lectores (equipos de procesamiento de datos). [16] Papel, publicaciones periódicas, material impreso, libros, sobres, encuadernaciones, pósters, libretas, mapas geográficos, entre otros. [37] Información sobre reparaciones, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas, entre otros. [38] Envío de mensajes, comunicaciones por terminales e ordenador, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, información sobre telecomunicaciones, servicios de conexión telemática a una red informática mundial, entre otros. [41] Academias (educación), cursos por correspondencia, exámenes pedagógicos, formación práctica (demostración), orientación profesional (asesoramiento en educación o formación), organización de concursos (actividades educativas o recreativas), entre otros. [42] Investigación técnica, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, control de calidad, investigación en mecánica, alquiler de ordenadores, programación e ordenadores, alquiler de software,

				actualización de software, análisis de sistemas informáticos, diseño de sistemas informáticos, diseño industrial, entre otros.
RUIJIE	Unión Europea	018389128	20 de mayo de 2021	<p>[9] Aparatos de procesamiento de datos, hardware, hardware para puesta en red de ordenadores, aparatos de comunicación de redes, conmutadores de red para ordenadores, interruptores inalámbricos, enrutadores de red (<i>routers</i>), entre otros.</p> <p>[37] Información sobre reparaciones, instalación, mantenimiento y reparación de hardware, instalación de sistemas informáticos, actualización de hardware informático, entre otros.</p> <p>[41] Educación, prestación de cursos de formación, concesión de certificados educativos, servicios de formación en línea, organización de seminarios en línea, publicación de manuales, suministro en línea de videos no descargables, entre otros.</p> <p>[42] Servicios científicos y tecnológicos, desarrollo y diseño de hardware, servicios de investigación, servicios de asistencia en materia de tecnología de la información, servicios de asistencia técnica para la explotación de redes informáticas, entre otros.</p>
RUIJIE y Diseño	Marca internacional (con arreglo al Sistema de Madrid) que surte efectos en los siguientes países: Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi Darussalam, Georgia, Ghana, Islandia, Israel, Kenia, Kirguistán, Marruecos, República de Mauricio, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, Mónaco,	1,756,227	28 de julio de 2023	[9] Programas de cómputo (software descargable), conmutadores, enrutadores de red, servidores de red, interruptores para dispositivos de comunicación.

	Montenegro, Noruega, Omán, Serbia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán.			
--	--	--	--	--

Estos registros marcarios se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales contra terceros.

La Promovente tiene tiendas insignia en Tmall y Jingdong (China), y fuera de China comercializa sus productos a través de Amazon.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de abril de 2023 y se utilizó para alojar un portal operado por un supuesto “Partner (Socio) Autorizado” de la marca RUIJIE que comercializaba productos (enrutadores inalámbricos de red para uso residencial, entre otros) de la marca RUIJIE de la Promovente, reproduciendo el logotipo que conforma la marca registrada RUIJIE de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en esencia que:

- i. Ruijie es un término inventado por la Promovente que no corresponde a ninguna palabra inglesa o latina;
- ii. La Promovente ha utilizado ampliamente Ruijie como marca registrada durante muchos años y por tanto Ruijie ha adquirido un alto valor de marca y carácter distintivo;
- iii. El nombre de dominio en disputa, cuya parte prominente es “ruijie”, es idéntico a la marca comercial RUIJIE de la Promovente tanto en la forma que se escribe como en la forma que se pronuncia;
- iv. El nombre de dominio en disputa abarca en su totalidad la marca RUIJIE de la Promovente;
- v. El nombre de dominio en disputa es idéntico o tan similar a la marca RUIJIE que puede causar confusión con esta;
- vi. Al realizar una búsqueda en el sitio web oficial de marcas de México, la Promovente no encontró que el Titular tenga ninguna marca registrada a su nombre;
- vii. El nombre de dominio en disputa no está siendo usado de buena fe ya que el sitio web respectivo vende productos de la Promovente y el Titular no ha hecho pública su relación con la Promovente en un lugar destacado de página web;
- viii. El Titular no es distribuidor ni licenciataria autorizado de la marca RUIJIE de la Promovente;
- ix. Antes del registro del nombre de dominio en disputa, la marca RUIJIE había ganado una gran popularidad en todo el mundo;

- x. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de confundirse con la marca de la Promovente excluye la posibilidad de que el Titular haya elegido accidentalmente el citado nombre de dominio;
- xi. El sitio web del Titular es altamente similar al sitio web de la Promovente;
- xii. El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa utiliza ilegalmente la marca RUIJIE de la Promovente;
- xiii. Lo anterior es suficiente para demostrar que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el Titular ya conocía o debía haber conocido la marca RUIJIE de la Promovente;
- xiv. El Titular utilizó la marca RUIJIE en varias páginas de su sitio web, lo que podría fácilmente llevar a los consumidores a creer que existe una relación entre la Promovente y el Titular;
- xv. El Titular se aprovechó de la posibilidad de confusión con la marca RUIJIE de la Promovente para atraer a los internautas a su página web y para infringir los derechos de la Promovente de manera “*free riding*” con el fin de obtener una ventaja comercial, lo que configura mala fe para efectos de la Política.

B. Titular

El Titular no contestó la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a 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”](#)).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que tiene derechos la Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es reconocible en la porción alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la transferencia de titularidad solicitada.

La Solicitud se basa en diversos títulos de registro de la marca RUIJIE expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a favor de la Promovente. La Promovente anexa copia de los títulos de registro marcarios que se describen en el apartado 4 de esta Decisión.

Los registros marcarios que invoca la Promovente están vigentes desde antes de que se presentara la Solicitud. Ver sección 1.1.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Ahora bien, es de advertirse que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca registrada RUIJIE de la Promovente, lo que acarrea que sea considerado similar en grado de confusión con respecto a la referida marca registrada para efectos del requisito en estudio. Ver sección 1.7 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

La adición de “mexico”, siendo este un término geográfico, no evita que el nombre de dominio en disputa sea similar en grado de confusión con la marca registrada RUIJIE de la Promovente. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

De igual forma, la extensión geográfica “.mx” (“ccTLD”) resulta irrelevante a los fines de la presente comparación. Ver sección 1.11.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa <ruijiemexico.mx> es similar en grado de confusión con respecto a la marca registrada RUIJIE de la Promovente.

Habida cuenta de lo anterior se estima superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- 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 otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, 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, 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.”

Las pruebas documentales exhibidas por la Promovente acreditan que el nombre de dominio en disputa hospedó un portal de Internet operado por un supuesto “PARTNER² AUTORIZADO” de la marca RUIJIE, condición que el Titular no demostró dentro de la secuela de este procedimiento.

Las constancias del expediente también demuestran que dentro del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa se usó el logotipo registrado de la marca RUIJIE sin autorización de la Promovente, y se

² Término en inglés que corresponde a “socio” en español.

ofrecieron en venta diversos productos de la marca RUIJIE al público consumidor sin contar con la licencia de uso de marca correspondiente por parte de la Promovente.

El uso de un nombre de dominio que se confunde con la marca del demandante y que añade un término geográfico entraña la afiliación y el patrocinio implícitos del demandante al sitio web del demandado. Ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Aquí, el nombre de dominio en disputa coincide con una marca distintiva como lo es RUIJIE, lo que genera confusión por asociación con la Promovente, quien acuñó el término “ruijie” como marca, registró internacionalmente la marca RUIJIE y usa la marca RUIJIE dentro y fuera de China.

Asimismo, el nombre de dominio en disputa contiene, además de la marca RUIJIE, el término geográfico “mexico”, dando a entender que el primero en mención aloja el portal de la Promovente en México, lo cual es falso.

En este contexto, el Experto estima que la oferta de productos hecha dentro del portal asociado al nombre de dominio en disputa no fue de buena fe en el sentido del artículo 1.c.i la Política porque se realizó mediante engaño al público consumidor al no ser el Titular un “partner autorizado” de la marca RUIJIE, lo que constituye un acto de competencia desleal, y también porque se realizó en contravención a los derechos exclusivos de uso que la Promovente detenta sobre su marca RUIJIE.

En consecuencia, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Con ello se cumple el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota del fuerte carácter distintivo que tiene la marca RUIJIE, la cual se conforma de un término aparentemente inventado por la Promovente y que carece de significado en los tesauros anglosajones o latinos.³

De manera que la elección del nombre de dominio en disputa no pudo tener otro propósito que hacer pasar el sitio web del Titular como el portal de la Promovente orientado al mercado mexicano.

Al valorar las pruebas documentales exhibidas por la Promovente, el Experto pudo advertir que, dentro del portal vinculado al nombre de dominio en disputa: i) se usó el logotipo de la marca registrada RUIJIE sin autorización de la Promovente, ii) el Titular se ostentó falsamente como *partner* (socio) autorizado de la marca RUIJIE, iii) se ofrecieron al público consumidor productos amparados por la marca RUIJIE sin que el Titular haya demostrado en este procedimiento que es licenciatarario o distribuidor autorizado de productos legítimos de la marca RUIJIE.

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso en las condiciones arriba apuntadas configuran un aprovechamiento indebido del amplio reconocimiento que posee la marca RUIJIE de la Promovente en el mercado internacional de productos de telecomunicaciones.

En conclusión, el Titular registró de mala fe y ha venido usando también de mala fe el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

Se tiene por satisfecho el tercer requisito del artículo 1.a) 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 <ruijiemexico.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto único

Fecha: 4 de enero de 2025

³Según refiere la Promovente en la página 7 de la Solicitud. Asimismo, los títulos de registro de marca estadounidenses que exhibe la Promovente señalan que: "The wording RUIJIE has no meaning in a foreign language", lo que se traduce al español como: "La expresión RUIJIE no tiene significado en un idioma extranjero."