DECISIÓN DEL EXPERTO

Turnitin LLC V. [redacted]
CASO NO. DES2023-0021

1. Las Partes

La Demandante es Turnitin LLC, Estados Unidos de América, representada por Stobbs IP Limited, Reino Unido.

El Demandado es [redacted] Rumania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <turnitin.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es <Red.es>. El Agente Registrador es Namecase.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de julio de 2023. El 27 de julio de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de julio de 2023, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2023. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a [redacted] como Experto el día 2 de octubre de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense fundada en 1998, cuya actividad está dedicada a ofrecer servicios de detección de plagio en línea y soluciones de integridad en la investigación para universidades, empresas y editores a nivel mundial.

La Demandante es titular de diversas marcas en vigor y con protección en España:

Marca Internacional No. 1175782, TURNITIN, denominativa, con fecha de designación de la Unión Europea el 23 de abril de 2013 y, por tanto, protegida en España, para distinguir servicios de la clase 41.

Marca Internacional No. 1160799, TURNITIN, figurativa, con fecha de designación de la Unión Europea el 5 de abril de 2013 y, por tanto, protegida en España, para distinguir servicios de la clase 42

Marca de la Unión Europea No. 018162941, TURNITIN, denominativa, solicitada el 12 de octubre de 2019 y concedida el 25 de septiembre de 2020, para servicios de las clases 38, 41 y 42.

Marca de la Unión Europea No. 1832530, TURNITIN, figurativa, solicitada el 26 de octubre de 2020 y concedida el 2 de marzo de 2021, para distinguir servicios de las clases 38, 41 y 42.

La Demandante también es titular del nombre de dominio <turnitin.com>, registrado el 25 de junio de 1999, desde el que despliega sus actividades y servicios.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de abril de 2020 y resuelve a una página web de anuncios de pago por clic en la que aparece destacada la expresión “¡Compra este dominio!”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante expone que es una empresa estadounidense creada en 1998 para ofrecer servicios de detección de plagio y soluciones de integridad de la investigación para universidades, empresas y editores a nivel mundial, habiendo dado en la actualidad licencia para más de 15.000 instituciones académicas y teniendo más de 30 millones de usuarios estudiantes. También ofrece servicio para editores de periódicos y editores de libros y revistas bajo el servicio “iThenticate”.

Como se ha indicado, la Demandante alega que es titular del nombre de dominio <turnitin.com> como sitio global de promoción de su marca TURNITIN *online.* Afirma que está presente en todo el mundo a través de las redes sociales, contando con numerosos seguidores en plataformas tan populares como Facebook y Twitter.

A continuación, la Demandante se refiere a sus registros de marca en el mundo, entre los que se han reflejado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión aquellos que están protegidos en España.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca ya que la incorpora en su totalidad, no debiendo tenerse en cuenta el sufijo “.es” por ser un requisito técnico de registro estándar.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que su utilización no obedece a una oferta de buena fe de productos o servicios sino que resuelve a un sitio que contiene publicidad de pago por clic junto con un anuncio de venta del nombre de dominio en disputa por un importe de EUR 9.500, lo que significa que el Demandado intenta obtener un beneficio económico, todo lo cual no constituye un uso de buena fe.

La Demandante continúa exponiendo que el Demandado nunca ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa frente a la notoriedad de la que goza su marca. Por tanto, la única razón que lleva al Demandado a registrarlo es aprovecharse de los derechos anteriores de la Demandante.

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe para atraer a los usuarios intencionadamente y con ánimo de lucro, creando un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación del sitio web del Demandado como si éste fuera el oficial para servicios en España o usuarios ubicados en España.

La Demandante asegura que la única finalidad del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa es la de impedir que aquella refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente a España, pues no es plausible que no tuviera conocimiento de la marca de la Demandante dada su amplia difusión y notoriedad.

Por todo ello, finaliza la Demandante solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, así como la Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0")

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar "Derechos Previos", considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado, la Demandante es titular de diversas marcas con protección en España. Dichas marcas contienen como único término la expresión TURNITIN. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la "Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0", sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca TURNITIN de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa que está compuesto únicamente por dicho vocablo.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es" no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC c.* [redacted] Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v.* [redacted] Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. c.* [redacted] Caso OMPI No. D2001-0562; y *Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante afirma que el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa no obedece a una oferta de buena fe de productos o servicios sino que resuelve a un sitio que contiene publicidad de pago por clic junto con un anuncio de venta del nombre de dominio en disputa, lo cual no constituye un uso de buena fe. Expone también que el Demandado nunca ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa. Por tanto, la única razón que lleva al Demandado a registrar el nombre de dominio en disputa es aprovecharse de los derechos anteriores de la Demandante.

A juicio de la Experta, la Demandante, por tanto, ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, siendo éste el que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 2013 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 2020. Por otra parte, la marca de la Demandante puede considerarse una expresión de fantasía y no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa. Asimismo, la Demandante también es titular del nombre de dominio <turnitin.com>, registrado el 25 de junio de 1999.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con la sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, uno de los escenarios que evidenciaría mala fe en el registro sería la existencia de circunstancias que indiquen que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, principalmente, con el propósito de vender, alquilar o transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante o un competidor por una cantidad que exceda de los costes de registro. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2 del Reglamento.

En este caso, el sitio en el que se aloja el nombre de dominio en disputa ofrece como primer mensaje un anuncio publicitario que indica “¡Compre este dominio!”; anuncio que redirige a la página de Sedo, dedicada a la compra y venta de nombres de dominio. Previsiblemente, el precio de venta será superior a los costes típicos de registro (la Demandante afirma que el precio es de EUR 9.500), obteniendo un importante beneficio económico.

Además, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web de publicidad de pago por clic sin que ello represente una oferta de buena fe de productos o servicios.

Cabe referirse, también, a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa que se examina está formado únicamente por el vocablo "turnitin" que constituye, precisamente, la marca de la Demandante, dando la impresión de que se trata del sitio que la Demandante utiliza para sus actividades en España. De esta forma el Demandado está impidiendo que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio con la extensión que le interese; en este caso, la correspondiente a España.

Por último, cabe citar la decisión dictada bajo el Reglamento *Transamerica Corporation c.* [redacted] Caso OMPI No. DES2016-0041, en la que se declara que: "el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la similitud entre la marca TRANSAMERICA y el Nombre de Dominio. De hecho, teniendo en cuenta la similitud existente entre las marcas TRANSAMERICA titularidad de la Demandante (basadas en una denominación que, según se ha indicado, no tiene un significado genérico) y el Nombre de Dominio y a la ausencia de contestación a la Demanda que permita conocer al Experto otros motivos por los que el Demandado podría haber registrado el Nombre de Dominio, resulta difícil imaginar una conducta de buena fe en el registro del Nombre de Dominio que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento"

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que la web del Demandado carece de contenido propio, sino que resuelve a un sitio web que contiene publicidad de pago por clic, así como el anuncio de venta al que ya se ha aludido, lo cual no supone una oferta de buena fe de productos o servicios. Por tanto, solo cabe concluir que el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio <turnitin.es> sea transferido a la Demandante.

[redacted]
Experta
Fecha: 17 de octubre de 2023