

DECISIÓN DEL EXPERTO

Rosetta Stone Ltd. c. O.H.

Caso No. DES2012-0009

1. Las Partes

La Demandante es Rosetta Stone Ltd., con domicilio en Arlington, Virginia, Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos”), representada por Hoyng Monegier LLP, España.

El Demandado es O.H., con domicilio en Stuttgart, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <rosettastone.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de febrero de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos 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 24 de febrero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de marzo de 2012. 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 16 de marzo de 2012.

El Centro nombró a Luis Larramendi como Experto el día 27 de marzo de 2012, 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

A los efectos de este procedimiento son de tener en cuenta los siguientes hechos discutibles:

- La Demandante, Rosetta Stone, Ltd es una entidad de origen norteamericana dedicada con gran éxito al desarrollo de un sistema de aprendizaje de idiomas a través del sistema CD-Rom a través de la marca ROSETTA STONE que ha sido objeto de una amplia difusión.
- ROSETTA STONE, tal y como ha quedado acreditado por la Demandante y como ha podido verificar este Experto a través de sus propias consultas, es una denominación notoriamente conocida en el sector del aprendizaje y enseñanza de idiomas, notoriedad que debe considerarse extendida también a Alemania, país de residencia del Demandado.
- El nombre de dominio en disputa <rosettastone.es> no incluye en la actualidad contenido alguno en la página Web que identifica, no permitiendo a quien accede realizar contratación de servicio alguno, si bien ha quedado acreditado que en un principio el usuario que accediera al nombre de dominio en disputa era dirigido a una página Web que contenía enlaces con ofertas de terceros de servicios relacionados con la enseñanza de idiomas.
- El Demandado parece ser una entidad de nacionalidad alemana, con domicilio en Stuttgart (Alemania).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- Que la Demandante es titular de los registros de Marca Comunitaria números 004779864 ROSETTA STONE solicitada el 13 de diciembre de 2005; 008174963 ROSETTA STONE solicitada el 24 de marzo de 2009; 005369863 ROSETTASTONE.COM solicitada el 9 de octubre de 2006; 001283571 THE ROSETTA STONE solicitada el 19 de agosto de 1999 y 002916328 ROSETTA STONE LANGUAGE LEARNING SUCCESS con prioridad de 31 de octubre de 2002, todos ellos en vigor. Igualmente, es titular de registros de marca con las mismas características en 28 países más, incluyendo Estados Unidos.
- Que la marca ROSETTA STONE, goza de notoriedad tanto en Alemania - país de residencia del Demandado -, como en el resto del mundo.
- Que la marca ROSETTA STONE nace durante la década de los años 90 para identificar un sistema de aprendizaje de idiomas a través de CD-Roms.
- Que la Demandante cotiza en bolsa desde abril de 2009, y tiene oficinas en los cinco continentes.
- Que entre la Demandante y sus múltiples filiales ostentan la titularidad de casi 400 nombres de dominio que incluyen los términos "rosetta stone" y que su página principal "www.rosettastone.com" es objeto de millones de visitas anuales por parte de internautas de todo el mundo habiéndose alcanzado la cifra superior a 50 millones de visitas entre los años 2007 y 2011, y habiéndose recibido visitas con origen en Alemania en una cifra superior a las 290.000.
- Que la notoriedad de la marca ROSETTA STONE de la Demandante también queda acreditada por otras circunstancias como son que el producto identificado con dicha marca haya sido empleado por diversas universidades y colegios, incluida la Universidad Cooperativa Estatal de Baden-Wurtemberg en Stuttgart (ciudad del domicilio del Demandado); que el producto sea promocionado desde el año 2004 a través de canales como www.amazon.com: o que haya sido expuesto en la conocida feria del libro de Fráncfort (Alemania).

- Que existe identidad entre las marcas cuya titularidad invoca la Demandante y el nombre de dominio en disputa, y que resulta imposible que cualquier consumidor acceda al nombre de dominio en disputa y no concluya que existe un vínculo entre dicho nombre de dominio y el conocido signo ROSETTA STONE, por lo que existe un claro riesgo de confusión entre dichas marcas y el citado nombre de dominio.
- Que el hecho de que se emplee una marca notoria como nombre de dominio constituye una infracción al amparo de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley española de marcas vigente.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre nombre de dominio en disputa ya que no ostenta la titularidad de ningún registro de marca ROSETTA STONE y no es conocido en el tráfico comercial a través de dicha denominación.
- Que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, al gozar la marca de la Demandante de innegable notoriedad en Alemania - país de residencia del Demandado - por lo que el registro se produjo con pleno conocimiento de la existencia de la marca ROSETTA STONE. Que la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa viene también acreditada porque el uso que el Demandado ha hecho del nombre de dominio en disputa se reduce a su tenencia en un parking de nombres de dominio y por su re-dirección a una página Web en la que se encontraban numerosos anuncios de pago sobre productos distinguidos con la marca de la Demandante, y los de sus competidores.

Con base en todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre cinco registros de marca comunitaria y, por tanto, con plenos efectos en España, que protegen la denominación ROSETTA STONE. Asimismo, ha acreditado que esa misma expresión constituye la parte más significativa de su razón social.

Es evidente que se produce una total identidad entre la marca ROSETTA STONE de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <rosettastone.es>. A este respecto debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emanadas del Centro, la partícula <.es> identifica el nivel superior del dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los derechos de la Demandante.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la evidente notoriedad de la marca ROSETTA STONE de la Demandante, de la que goza en particular en el país e incluso la ciudad de residencia del Demandado, no parece razonable

pensar que éste pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentran *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. JM. E-S. R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031: o *Banco de España v. L.V.P.*, Caso OMPI No. DES2010-0057.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que ROSETTA STONE es una denominación ampliamente conocida en el sector de la enseñanza de idiomas y que ese general conocimiento se extiende también al país de residencia del Demandado. Ello, unido al hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, no permite alcanzar otra conclusión que la de que el registro del dominio en disputa no se produjo como consecuencia de una creación independiente del propio Demandado, sino con pleno conocimiento de la existencia de la marca ROSETTA STONE. La notoriedad de la marca y razón social de la Demandante permite por tanto apreciar de forma clara la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la cuál sirve de inspiración al Reglamento), como del Reglamento, como *Generalitat de Catalunya v. Thomas Wolf, Wolf Domains*, Caso OMPI No. D2002-1124: *Generalitat de Catalunya v. L.T.T.*, Caso OMPI No. D2003-1004: o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006.

Especialmente significativo resulta a este respecto lo establecido en el caso *J.García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, que literalmente señalaba:

“ [...] Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe ,puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio . Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero [...]”.

Aun cuando lo anterior debiera ser suficiente como para considerarse que el presupuesto de la mala fe del Demandado concurre tanto respecto del registro del nombre de dominio en disputa como de su uso, hay que tener en cuenta, asimismo que:

- En la actualidad, y tal y como ha podido verificar este Experto, la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa carece prácticamente de contenido, al no ser posible obtener ninguna información adicional al simple mensaje “welcome to rosettastone.es”, ni contratar servicio alguno. Ello podría considerarse como un supuesto de tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, que ha sido declarada como causa suficiente como para concluir que concurre la mala fe en el uso de un nombre de dominio, en numerosas decisiones según la Política. Como simple ejemplo, puede citarse la recaída en el caso *FEIYUE v. A.M.*, Caso OMPI No. D2011-1225.

- Se aprecia igualmente, según figura en el anexo nº 8 de la Demanda, que hubo un momento en el que la página Web del nombre de dominio en disputa redirigía al usuario a otra página Web en la que se contenía el ofrecimiento de diversos servicios de enseñanza de idiomas, lo que viene a suponer, además de un reconocimiento implícito de la relevancia del nombre de la Demandante en este sector, un claro

propósito de atraer internautas a dicha página Web, aprovechándose de la gran notoriedad de la marca ROSETTA STONE en ese ámbito, con intención de poder obtener una ganancia económica o, cuanto menos, posibilitar el contacto de los usuarios con algunos competidores de la Demandante.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa

7. Decisión

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

Luis Larramendi

Experto

Fecha: 12 de abril de 2012