

DECISIÓN DEL EXPERTO

The Swatch Group AG, Swatch AG, Blancpain SA c. Z. K.
Caso No. DES2024-0012

1. Las Partes

La Demandante es The Swatch Group AG, Swatch AG y Blancpain SA, Suiza, representada por Corsearch, Estados Unidos de América.

El Demandado es Z. K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa:

<fiftyfathoms.es> y <swatchfiftyfathoms.es>.

El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es KEY-SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de marzo de 2024. El 11 de marzo de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 12 de marzo de 2024, 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 de contacto del administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento de 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 14 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de abril de 2024. 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 9 de abril de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 12 de abril de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una importante diseñadora, fabricante y vendedora minorista de relojes de pulsera con presencia y fama mundial. La Demandante, The Swatch Group AG, es la empresa matriz de las otras dos Demandantes, Blancpain SA y Swatch AG, filiales de aquélla. En adelante serán nombradas las tres empresas como la “Demandante”.

La Demandante está presente en todo el mundo. Tiene diversos centros de distribución en Europa, uno de ellos en Madrid (España) así como tiendas minoristas oficiales.

La Demandante (The Swatch Group AG y Swatch AG) es titular de numerosas marcas, entre las cuales cabe destacar, a los efectos de este procedimiento:

Marca nacional española, No. 1783344, SWATCH, denominativa, solicitada el 15 de octubre de 1993 y registrada el 3 de abril de 1996, para distinguir productos de la clase 9.

Marca de la Unión Europea No. 00226050, SWATCH, denominativa, solicitada el 15 de abril de 1996 y registrada el 2 de octubre de 1998, para distinguir productos de la clase 12.

Marca de la Unión Europea No. 00226316, SWATCH, denominativa, solicitada el 15 de abril de 1996 y registrada el 12 de noviembre de 1998, para distinguir productos de la clase 14.

Marca Internacional No. 469696, SWATCH, denominativa, registrada el 25 de junio de 1982, para distinguir productos de la clase 14, con protección en España.

Marca Internacional No. 504924, SWATCH, denominativa, registrada el 14 de julio de 1986, para distinguir productos de la clase 16, con protección en España.

Marca Internacional No. 506123, SWATCH, denominativa, registrada el 9 de septiembre de 1986, para distinguir productos de la clase 14, con protección en España.

Marca Internacional No. 524629, SWATCH, denominativa, registrada el 1 de junio de 1988, para distinguir productos de la clase 12, con protección en España.

Marca Internacional No. 541257, SWATCH, figurativa, registrada el 21 de agosto de 1989, para distinguir productos de las clases 3, 6, 8, 16, 26, 28 y 34, con protección en España.

Marca Internacional No. 573085, SWATCH, denominativa, registrada el 12 de junio de 1991, para distinguir productos de la clase 12, con protección en España.

Marca Internacional No. 614932, SWATCH, figurativa, registrada el 31 de enero de 1994, para distinguir productos y servicios de las clases 1 a 42, con protección en España.

Marca Internacional No. 1134259, SWATCH, denominativa, registrada el 17 de agosto de 2012, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35 y 37, con protección en España.

Marca Internacional No. 1329569, SWATCH, denominativa, registrada el 18 de noviembre de 2016, para distinguir productos de la clase 9, con protección en España.

Marca Internacional No. 1718986, SWATCH, denominativa, registrada el 20 de diciembre de 2022, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 41, con protección en España.

Por su parte, la Demandante, Blancpain SA, es titular de:

Marca Internacional No. 681000, FIFTY FATHOMS, denominativa, registrada el 24 de septiembre de 1997, con protección en España, para distinguir productos de la clase 14.

La Demandante, The Swatch Group AG, es titular del nombre de dominio <swatchfiftyfathoms.com> registrado el 19 de septiembre de 2023.

Los nombres de dominio en disputa <fiftyfathoms.es> y <swatchfiftyfathoms.es> fueron registrados el 20 de septiembre de 2023. El nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms.es> dirige a un sitio web en el que se contienen enlaces a sitios web de terceros de pago por clic (PPC). Los nombres de dominio en disputa se ofrecen a la venta en las páginas Sedo y Afternic por importe superior a los costes normales de registro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Como ya se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante se refiere a que The Swatch Group es la empresa matriz de Blancpain Spain S.A. y Swatch AG. Indica que es diseñadora, fabricante y vendedora minorista de relojes de pulsera en todo el mundo, teniendo distribuidores oficiales y tiendas minoristas en Europa, incluida España.

La Demandante hace relación a sus marcas, ya expuestas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

La Demandante afirma que la marca BLANCPAIN se creó en 1735 y fue adquirida por The Swatch Group AG en 1992. Acredita que esta marca es conocida como la más antigua del mundo de relojes de pulsera, habiendo desarrollado en 1953 el reloj de pulsera para buzos “Fifty Fathoms”.

Respecto a la marca SWATCH manifiesta que data de 1983 y que sus relojes de pulsera son muy conocidos y apreciados por su originalidad y colorido así como por su precio muy asequible.

La Demandante expone que en septiembre de 2023 se estableció una especial colaboración entre Swatch y Blancpain para celebrar los setenta años de la creación del emblemático “Blancpain Fifty Fathoms”, anunciando públicamente dicha colaboración y la creación de la colección “Swatch x Blancpain Bioceramic Scuba Fifty Fathoms” en un comunicado de prensa de fecha 7 de septiembre de 2023.

La Demandante afirma que ha invertido grandes cantidades de esfuerzo y dinero para publicitar y promocionar las marcas SWATCH y FIFTYFATHOMS, gracias a lo cual gozan de gran reconocimiento a nivel mundial.

También destaca su activa presencia en las más importantes redes como Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y YouTube.

En la comparación entre sus marcas y los nombres de dominio en disputa la Demandante afirma que estos son confusamente similares a aquéllas ya que incorporan o combinan las marcas SWATCH y FIFTY FATHOMS, agregando el código de país “.es” de nivel superior que no afecta a la comparación.

La Demandante expone que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos ya que no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa ni por las marcas de la Demandante; tampoco hay pruebas de que el Demandado sea titular de un derecho de propiedad intelectual o marcas

sobre dichos nombres; no está afiliado, licenciado ni autorizado por la Demandante para usar las marcas que constituyen los nombres de dominio en disputa.

Además, el nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms> aloja una página que contiene enlaces de pago por clic con los que el Demandado obtiene beneficios, lo cual no supone una oferta de bienes o servicios de buena fe ni un uso no comercial o legítimo.

Añade que los nombres de dominio en disputa se ofrecen en venta en páginas como Sedo o Afternic por un precio muy superior a los costes de registro.

Respecto al registro o uso de mala fe, la Demandante se refiere al previo conocimiento de sus marcas por el Demandado, además de por su fama mundial, por haberse anunciado públicamente, el 7 de septiembre de 2023, en comunicados de prensa, tanto españoles como chinos, la colaboración entre Swatch y Blancpain para celebrar los setenta años de la creación del emblemático “Blancpain Fifty Fathoms” así como de la colección “Swatch x Blancpain Bioceramis Scuba Fifty Fathoms”.

Reitera que el uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa no supone una oferta de bienes o servicios de buena fe.

Añade que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms> para enviar y recibir correos electrónicos, lo cual significa que puede utilizarlo para tomar datos de clientes, proveedores e instituciones financieras de la Demandante, de manera fraudulenta.

Por último, se refiere a los casos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”) en los que el Demandado ha estado involucrado por haber registrado como nombres de dominio marcas de terceros, lo que evidencia un patrón de conducta de mala fe.

Por todo ello, la Demandante concluye que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se usan de mala fe, solicitando la transferencia a su favor.

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 UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP, así como 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 hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la 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, The Swatch Group AG y Swatch AG, es titular de numerosas marcas denominadas SWATCH con protección en España. Por su parte, la Demandante, Blancpain SA es titular de una marca internacional denominada FIFTY FATHOMS, también con protección en España. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

El nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms.es> reproduce íntegramente la marca de la Demandante Blancpain AG. 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 registrada, 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.

Por su parte, el nombre de dominio en disputa <swatchfiftyfathoms.es> está formado por la unión de la denominación de las dos marcas de la Demandante. Por tanto, es aplicable el mismo criterio que acaba de exponerse de la sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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 UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a 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 ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último.

Así, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa. Tampoco la Demandante ha autorizado ni licenciado al Demandado para usar sus marcas, ni éste es un afiliado de ella.

Además, añade que el nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms.es> aloja una web donde hay enlaces a páginas de terceros por los que el Demandado obtiene un beneficio económico, conocido como “pago-por-clic”. Este tipo de uso de un nombre de dominio en disputa no es considerado como legítimo y leal o no comercial sino que representa una explotación de la reputación de las marcas de la Demandante para atraer a los usuarios de internet. Así, se declara en la sección 2.9 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *Carlos Alberto Vives Restrepo v. WSJ Trade/Wilman Villegas*, Caso OMPI No. [D2015-0919](#); *Richemont International SA v. Turvill Consultants*, Caso OMPI No. [D2014-0862](#).

Por otra parte, los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta en la página de Sedo y Afternic por un precio muy superior a los costes normales de registro lo cual revela una falta de derecho o interés legítimo y un deseo de obtener un beneficio económico con aprovechamiento de la fama de las marcas de la Demandante.

En definitiva, el Demandado que no ha contestado a la Demanda, ningún derecho o interés legítimo propio ha opuesto para haber registrado los nombres de dominio en disputa y por tanto no ha 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 de los nombres de dominio de mala fe

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro de los nombres 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 proceder a dicho registro, las marcas de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si las marcas de la Demandante son anteriores o no al referido registro.

Todas las marcas de la Demandante son anteriores al registro de los nombres de dominio en disputa. La primera marca que contiene el término SWATCH, protegida en España es de 1982 y la marca denominada FIFTY FATHOMS es de 1997, mientras que los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 20 de septiembre de 2023.

Por otra parte, es público y notorio que el 7 de septiembre de 2023 fue anunciada en prensa española y china la colaboración de Swatch y Blancpain para celebrar el setenta aniversario de la creación del reloj “Blanc Fifty Fathoms” y de la colección “Swatch x Blancpain Bioceramis Scuba Fifty Fathoms”.

Curiosamente, el 19 de septiembre de 2023, la Demandante registró el nombre de dominio <swatchfiftyfathoms.com> y al día siguiente fue cuando el Demandado registró los nombres de dominio en disputa de idéntica denominación, bajo el código territorial “.es”.

Además, las marcas de la Demandante son mundialmente conocidas y son expresiones de fantasía, por lo que no parece deberse al azar que el Demandado las haya escogido para formar los nombres de dominio en disputa, dada, además, la alta presencia de la Demandante y su marca en Internet y en los medios.

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

Cabe referirse 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. En este caso las marcas de la Demandante están reproducidas en los nombres de dominio en disputa.

A mayor abundamiento han de tomarse en consideración las diversas Demandas entabladas contra el Demandado, que cita la Demandante, en las que aquél había registrado nombres de dominio conteniendo marcas de terceros, lo que significa que el Demandado tiene una habitual conducta sancionable de *cybersquatter*. Véase por ejemplo *ASOS plc v. Z. K*, Caso OMPI No. [D2017-2458](#); o *GA Modelfine S.A. v. Z. K.*, Caso OMPI No. [D2012-0595](#).

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar el hecho de que el nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms.es> aloje una web que contiene enlaces a terceras páginas de “pago-por-clic; enlaces por los que el Demandado obtiene un beneficio económico. Además, ha de apuntarse la circunstancia de que los nombres de dominio en disputa están a la venta en sitios como Sedo y Afternic por un precio superior a los costes normales de registro. Y también ha de tenerse en cuenta que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa <fiftyfathoms> para enviar y recibir correos electrónicos lo cual significa que puede utilizarse para tomar datos de clientes, proveedores e instituciones financieras de la Demandante de manera fraudulenta.

Todo ello unido a la falta de personación y de contestación a la Demanda, permiten concluir que el uso de los nombres de dominio en disputa es también de mala fe.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio <fiftyfathoms.es> y <swatchfiftyfathoms.es> sean transferidos a la Demandante.

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 25 de abril de 2024