

DECISIÓN DEL EXPERTO

Cosentino Global, S.L.U. c. J.M.P.
Caso No. DES2025-0024

1. Las Partes

La Demandante es Cosentino Global, S.L.U., España, representada por Balder IP Law, S.L., España.

El Demandado es J. M. P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es INWX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de junio de 2025, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmado 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 11 de junio de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de julio de 2025. 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 7 de julio de 2025.

El Centro nombró a Francisco Salamero Laorden como Experto el día 9 de julio de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es un grupo empresarial de origen español, fundado en 1979 y dedicado al diseño, a la producción y a la distribución de superficies para la arquitectura y el diseño. La Demandante es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

La Demandante es titular de numerosas marcas consistentes en el término “cosentino”, entre las que se incluyen las indicadas a continuación (referidas en lo sucesivo como la “Marca COSENTINO”):

- Marca española No. 3010223 COSENTINO (figurativa), registrada el 23 de marzo de 2012 en las clases 11, 19 y 35.
- Marca Internacional No. 1116401 COSENTINO (denominativa), registrada el 20 de diciembre de 2011 en las clases 11, 19 y 35. La marca designa la Unión Europea.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <cosentino.com>, registrado el 7 de junio de 1996, en el que aloja un sitio web para promocionar y ofrecer sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de noviembre de 2023. En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa dirigía a un sitio web con artículos sobre arquitectura, diseño y otros con menciones a los productos de la Demandante. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no alberga ningún sitio web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es una empresa líder en el diseño, producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño. La empresa fue fundada en 1979 y es ampliamente conocida como Grupo Cosentino, al haber sido Grupo Cosentino, S.A. su razón social durante más de veinte años. La Demandante está presente en más de 40 países y goza de un elevado nivel de reconocimiento tanto en España como a nivel mundial, siendo miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar a su Marca COSENTINO, al reproducirla íntegramente y no existir en él ningún elemento que permita su diferenciación.

La Demandante manifiesta igualmente que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no es titular de derechos invocables o de registro de marca alguno que contenga el vocablo “cosentino” y que sea prioritario a las marcas de la Demandante, no habiéndole tampoco autorizado la Demandante a registrar un nombre de dominio que incorpore su Marca COSENTINO.

Finalmente, la Demandante indica que el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe, ya que aloja un sitio web en el que se emplea sin autorización la Marca COSENTINO, una tipografía similar a la usada habitualmente por la Demandante y con la que la Marca COSENTINO fue registrada, así como expresiones propias de su lenguaje corporativo. Estos hechos prueban que el sitio web constituye una imitación deliberada y sistemática del sitio web de la Demandante, con el fin de generar una falsa apariencia de legitimidad y aprovecharse del prestigio y la reputación del que la Demandante disfruta. Este uso indebido del nombre de dominio en disputa no solo provoca un desvío del tráfico digital que legítimamente debería dirigirse a los canales oficiales de la Demandante, sino que también podría dar lugar a campañas de *phishing*, fraudes por email o comunicaciones maliciosas, ya que actores como los distribuidores o los clientes de la Demandante podrían no advertir las diferencias entre el nombre de dominio legítimo de la Demandante y el fraudulento.

Finalmente, la Demandante señala que el Demandado ya ha sido formalmente condenado en al menos dos procedimientos previos por el registro y uso ilegítimo de nombres de dominio que vulneraban los derechos de entidades públicas o de interés general, lo que revela un patrón de conducta repetitivo, sistemático y abusivo con fines fraudulentos o perjudiciales.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Habida cuenta de las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto tendrá en consideración tanto las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP 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 la hora de valorar el presente caso.

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 probado documentalmente su titularidad sobre la Marca COSENTINO, anteriormente referida en los Antecedentes de Hecho, por lo que el Experto considera acreditado que la Demandante dispone de Derechos Previos sobre la Marca COSENTINO a los efectos del Reglamento.

Indicado lo anterior, la comparación entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa muestra cómo la Marca COSENTINO queda reproducida íntegramente en él, siendo por tanto reconocible dentro del mismo. Así, en virtud de lo dispuesto en la sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cabe concluir que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

Finalmente, si bien el nombre de dominio en disputa incluye junto a la Marca COSENTINO el término “grupo” y el dominio de nivel superior de código de país “.es”, la presencia de estos elementos no evita el hallazgo de similitud confusa entre ambos. Véanse a este respecto las secciones 1.8 y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

De este modo, por todo lo hasta ahora expuesto, este Experto considera probada la primera de las circunstancias exigidas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

B. Derechos o intereses legítimos

A la vista de las manifestaciones y de la documentación que obra en el expediente, el Experto entiende que la Demandante no parece haber autorizado en ningún momento al Demandado a incluir su Marca COSENTINO como parte del nombre de dominio en disputa. Tampoco parece existir en opinión del Experto indicio alguno de que el Demandado sea titular de derechos de marca con efecto en España consistentes o compuestos por el término “cosentino”, ni de que el Demandado hubiera sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, las alegaciones y pruebas disponibles en el expediente permiten igualmente constatar al Experto que, en el momento de presentarse la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergaba un sitio web con noticias sobre arquitectura, diseño y referencias a algunos de los productos de la Demandante. Dicho sitio web reproducía en su parte superior y de manera prominente la Marca COSENTINO, incluyendo además un aviso de autoría o “copyright” (“© 2025 Grupo Cosentino”) que comprendía la denominación “Grupo Cosentino”, denominación con la que se identifica de manera habitual

a la Demandante a la vista de, por ejemplo, las notas informativas y extractos de prensa aportadas junto a la Demanda. Por todos estos motivos, el Experto concluye que el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa parece haber sido utilizado para hacerse pasar por un sitio web de la Demandante, no pudiendo considerarse tal uso como una oferta de bienes y servicios de buena fe o un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa. Sobre esta cuestión, véase la sección 2.13 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, el Experto valora que la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Frente a ello, el Demandado no ha contestado a la Demanda, absteniéndose de este modo de efectuar cualquier tipo de manifestación en defensa de sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, así como de rebatir la prueba prima facie elaborada por la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Si bien el nombre de dominio en disputa no se encuentra actualmente activo, resulta conveniente recordar que los expertos tienden a evaluar los derechos o intereses legítimos del Demandado en el presente, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias prevalecientes en el momento de la presentación de la Demanda (ver sección 2.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). En todo caso, numerosas decisiones bajo la Política, como *BNP Paribas c. Ibraci Links*, Caso OMPI No. [D2021-2256](#), han señalado que la falta de uso de un nombre de dominio no ha de ser considerada como oferta de buena fe de bienes o servicios, ni un uso legítimo no comercial o leal mismo, por lo que la situación actual del nombre de dominio en disputa tampoco contribuirá en opinión del Experto a desvirtuar la demostración prima facie efectuada por la Demandante.

Finalmente, el Experto estima que la estructura del nombre de dominio en disputa, compuesto por la Marca COSENTINO acompañada del término “grupo”, conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante. Ello es así ya que el consumidor podría erróneamente creer que el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa es titularidad de la Demandante o que se halla vinculado con ella (más aún considerando que “Grupo Cosentino” es una denominación con la que parece identificarse de manera habitual a la Demandante) cuando en realidad no es así. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1

De este modo, por todo lo hasta ahora expuesto, este Experto considera probada la segunda de las circunstancias exigidas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

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

Si bien el Reglamento no exige la acreditación acumulativa del registro y del uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea entrar a valorar ambas cuestiones en la presente Decisión.

En relación con el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que la Demandante es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y considera que, a la vista de ello y de la documentación aportada junto al expediente, la Marca COSENTINO disfruta de una considerable popularidad en España e internacionalmente. Sobre esta cuestión, la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) contempla que el registro por un tercero no autorizado de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida constituye una presunción de mala fe. Así, teniendo en consideración este carácter notorio de la Marca COSENTINO, su registro con notable anterioridad al del nombre de dominio en disputa, la estructura del nombre de dominio en disputa (donde la Marca COSENTINO se acompaña únicamente del término “grupo”), así como la presencia de la Marca COSENTINO y de menciones a los productos de la Demandante en el sitio web alojado bajo el mismo (ver sección 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)), el Experto concluye que el Demandado tuvo en mente a la Demandante y su Marca COSENTINO en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que el mismo fue registrado de mala fe.

En cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto recuerda que el mismo albergaba un sitio web que reproducía en su parte superior la Marca COSENTINO y un aviso de autoría o “copyright” (“© 2025 Grupo Cosentino”) coincidente con una denominación con la que parece identificarse de manera habitual a la Demandante, utilizándose además en el sitio web una combinación de colores y una tipografía parecida a la empleada por la Demandante. Por estos motivos, el Experto infiere que, en el balance de las probabilidades, el nombre de dominio en disputa fue utilizado para hacerse pasar por un sitio web de la Demandante, lo que resulta constitutivo de mala fe. Asimismo, cabe también entender que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa en la forma expuesta, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Esta utilización constituye igualmente un uso de mala fe con arreglo al Reglamento.

Por otra parte, si bien el nombre de dominio en disputa no se encuentra actualmente activo, las circunstancias del presente caso (tales como la notoriedad de la Marca COSENTINO, la estructura y uso previo del nombre de dominio en disputa, así como la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el mismo) hacen considerar al Experto que esta tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide una determinación de mala fe (ver sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Finalmente, revisada de la documentación aportada por la Demandante, el Experto nota que el Demandado parece haber registrado otros nombres de dominio que contienen marcas de terceros.

De este modo, por todo lo hasta ahora expuesto, este Experto considera probada la tercera de las circunstancias exigidas en el Artículo 2 del Reglamento para estimar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

7. Decisión

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

Francisco Salamero Laorden
Experto
Fecha: 14 de julio de 2025