

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### CAFFELAVAZZA.IT

Ricorrente: Luigi Lavazza S.p.A.  
Rappresentata dal dott. Luca Barbero

Resistente: Sig. Renato Sforza

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

### Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 31/12/2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano in data 09/01/2014, Luigi Lavazza S.p.A., rappresentata dal dott. Luca Barbero, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), domandando il trasferimento in suo favore del nome a dominio *caffelavazza.it* (Nome a Dominio), assegnato al Sig. Renato Sforza.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio *caffelavazza.it* è stato creato il 03/07/2007 ed è attualmente assegnato a Renato Sforza;
- b) il Nome a Dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.caffelavazza.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "DOMINIO REGISTRATO SU TISCALI HOSTING E DOMINI" e vengono promossi i servizi offerti dal provider utilizzato per la registrazione del dominio contestato e pubblicati link al sito ufficiale di tale provider.

Il 17/01/2014 successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo del sig. Renato Sforza, risultante dal database del Registro, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico; provvedeva altresì in data 20/01/2014 ad inviare tale comunicazione per conoscenza al Ricorrente e al Registro.

Il 28/02/2014 la Segreteria informava le parti che la raccomandata contenente il reclamo non era stata ritirata dal Resistente e che la compiuta giacenza si era verificata in data 24/02/2014 e, pertanto, fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 21/03/2014.

Nessuna replica perveniva alla Segreteria.

In data 25/03/2014 l'avv. Anna Carabelli accettava l'incarico per la decisione della presente procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti e al Registro in pari data.

## Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente riferisce e documenta:

- che da oltre un secolo produce e commercializza caffè e macchine da caffè utilizzando il marchio LAVAZZA. Il marchio LAVAZZA ha acquisito notorietà nel settore grazie al suo uso costante e prolungato in Italia ed all'estero e ad una intensa campagna promozionale (all. da 6.1 a 6.11 e 8 al ricorso);
- di essere in particolare titolare delle seguenti registrazioni per il marchio LAVAZZA:
  - a) il marchio italiano LAVAZZA N. 0001175846 con domanda di registrazione presentata in data 10 febbraio 1966, debitamente rinnovata fino all'ultimo rinnovo in data 09 marzo 2009, nella classe 29 (allegato 5.1 al ricorso);
  - b) il marchio italiano LAVAZZA N. 0001259739 con domanda di registrazione presentata in data 26 settembre 1979 debitamente rinnovata fino all'ultimo rinnovo in data 15 marzo 2010 nella classe 21 (allegato 5.2);
  - c) il marchio italiano LAVAZZA N. 0000403371 con domanda di registrazione presentata in data 08 aprile 1982 e maturata in registrazione in data 14 febbraio 1986, debitamente rinnovata con ultimo rinnovo in data 15 dicembre 2011, nella classe 42 (allegato 5.3);
  - d) il marchio comunitario LAVAZZA No. 000317057, registrato in data 25 maggio 1998 nelle classi 21, 30 e 42 (allegato 5.4);
  - e) il marchio internazionale LAVAZZA N. 317174, registrato in data 18 luglio 1966 e debitamente rinnovato, nelle classi 29, 30 e 31 (allegato 5.5);
  - f) il marchio internazionale LAVAZZA N. 450754 registrato in data 10 marzo, 1980 nella classe 21 (allegato 5.6);
  - g) il marchio internazionale LAVAZZA N. 644146 registrato in data 23 ottobre 1995 nella classe 42 (allegato 5.7);
- di essere altresì titolare di numerosi nomi a dominio corrispondenti o contenenti il marchio LAVAZZA (all. 7). In particolare, la Ricorrente è titolare dei nomi a dominio <lavazza.it>, registrato in data 17 aprile 1997 e <lavazza.com>, registrato in data 19 maggio 1996, attraverso i quali promuove e vende i propri prodotti in Internet.

La Ricorrente riferisce e documenta altresì i contatti intercorsi precedentemente all'instaurazione della procedura tra il Resistente e l'agenzia web incaricata dalla stessa Ricorrente di accertare le effettive intenzioni del Resistente in relazione al Nome a Dominio <caffelavazza.it>, dai quali emerge l'intenzione del Resistente di cedere il dominio per un corrispettivo monetario indicato dapprima in euro 8.000 (allegato 10) e successivamente in euro 2.000 (allegato 13).

Sui motivi di ricorso la Ricorrente rileva che:

- il Nome a Dominio è confondibile con il marchio LAVAZZA di cui la Ricorrente è titolare, perché contiene il marchio suddetto in associazione alla denominazione generica "caffè";
- il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio. Il Resistente infatti non è conosciuto né presenta alcun legame con il nome corrispondente al Nome a Dominio, e neppure lo utilizza legittimamente a scopi commerciali ai sensi dell'art. 3.6, lettera f) del Regolamento Dispute;
- il Resistente ha registrato ed utilizza il Nome a Dominio in mala fede dal momento che non poteva non essere a conoscenza del marchio LAVAZZA all'atto della registrazione ed ha esplicitamente dichiarato di non utilizzare il Nome a Dominio ma di volerlo vendere per un corrispettivo di 8000 euro.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente richiede il trasferimento del Nome a Dominio.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha depositato alcuna replica.

In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute la controversia dovrà essere decisa tenendo conto solo del reclamo.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

La Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti esclusivi sul marchio LAVAZZA.

In base alla lettera a) dell'articolo 3.6 del Regolamento Dispute, il primo requisito per il trasferimento di un nome a dominio é l'identità o la confondibilità di questo con "*...un marchio, o altro segno distintivo aziendale* " del ricorrente.

Ad avviso del Collegio tale requisito ricorre nello specifico: il Nome a Dominio infatti riproduce integralmente il marchio LAVAZZA. Inoltre, come costantemente affermato nelle decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, l'aggiunta di un termine generico (nello specifico "caffè") é certamente irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio. Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame dal momento che il termine "caffè", essendo direttamente collegato allo specifico settore di attività della Ricorrente, aumenta la possibilità di confusione con il marchio della Ricorrente.

#### **b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

Il secondo comma dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute stabilisce che incombe al ricorrente provare la sussistenza delle condizioni previste alle lettere a) e c) del primo comma (e cioè: (a) l'identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio o altro segno distintivo del ricorrente e (c) e la registrazione e l'uso in malafede del dominio), mentre spetta al resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che "*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure g) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure h) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*".

Nel caso in esame il Resistente, non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio alcuna replica, ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio e tale circostanza, in base alla norma sopra richiamata, è da ritenersi sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo.

In ogni caso anche la documentazione allegata al ricorso porta ad escludere che ricorra una delle circostanze di cui al terzo comma dell'art. 3.6 E' pacifico che il Resistente non abbia avuto dalla Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare il marchio di cui si discute, in particolare

quale nome a dominio; né il Resistente è conosciuto con il nome corrispondente al dominio registrato. D'altro canto il Resistente non effettua alcun uso del Nome a Dominio che possa integrare la fattispecie di cui alla lettera f) della disposizione sopra richiamata, posto che il Nome a Dominio non è associato né rimanda ad alcun sito del Resistente, reindirizzando semplicemente reindirizzato ad una pagina web nella quale appare la scritta "DOMINIO REGISTRATO SU TISCALI HOSTING E DOMINI".

Alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotte dalla Ricorrente, il Collegio conclude che il Resistente non ha diritto né titolo sul Nome a Dominio: sussiste pertanto anche il secondo requisito richiesto dall'art. 3.6 lettera b) del Regolamento Dispute.

**c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso é che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

E' principio costantemente affermato nelle decisioni nazionali ed internazionali emesse da precedenti Collegi, e qui recepito, che la conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del Resistente.

La notorietà, documentata dalla Ricorrente, di cui gode il marchio LAVAZZA porta ad escludere che il Resistente potesse non esserne a conoscenza all'atto della registrazione.

Per quanto poi riguarda l'uso, la circostanza che il Nome a Dominio non sia associato o rimandi ad alcun sito attivo non vale ad escludere la malafede. E' principio ormai pacificamente applicato nelle procedure di rassegnazione nazionali ed internazionali che *"la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) per un periodo prolungato, senza che l'assegnatario ne faccia uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato pur mancando un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo"*(si vedano le decisioni <clarins.it> C.R.D.D. del 05.08.2004; <antonymorato.it> Camera Arbitrale di Milano del 6/2/2012).

Nel caso specifico poi, risulta documentalmente provata l'intenzione del Resistente di rivendere il dominio per un corrispettivo monetario di gran lunga superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del dominio medesimo (allegati 10, 13); il che integra la fattispecie prevista alla lettera a) dell'art. 3.7 del Regolamento Dispute.

Il Collegio ritiene quindi sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso presentato dalla Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a

dominio <caffelavazza.it>.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di propria competenza.

Milano, 8 Aprile 2014

Avv. Anna Carabelli