

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Luigi Lavazza S.p.A. v. Antonio Minerva, Giokar
Caso No. D2023-4053

1. Le Parti

Il Ricorrente è Luigi Lavazza S.p.A., Italia, rappresentato da Studio Barbero, Italia.

Il Resistente è Antonio Minerva, Giokar, Italia.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <lavazzald.com> è registrato presso la società Register SPA (il "Registrar").

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 27 settembre 2023 via email. Il 28 settembre 2023, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 29 settembre 2023, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto,

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 5 ottobre 2023, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 25 ottobre 2023. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 26 ottobre 2023, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.

Il Centro ha nominato, in data 31 ottobre 2023, Federica Togo quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.

4. I presupposti di fatto

La Ricorrente è il titolare di numerose registrazioni per LAVAZZA, tra cui: registrazione di marchio italiano n. 362015000079776 LAVAZZA (denominativo), depositato in data 10 febbraio 1966 e registrato in data 30 giugno 1966, per beni nelle classi 29, 30 e 31; registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 000317057 (denominativo), depositato in data 18 luglio 1996 e registrato in data 25 maggio 1998, per beni e servizi nelle classi 21, 30 e 42.

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 28 settembre 2022 ed è reindirizzato su una pagina di parcheggio del Registrar.

In data 13 dicembre 2022 la Ricorrente ha contattato il Resistente al fine di accertarne l'eventuale disponibilità a trasferire il nome a dominio contestato. A seguito di uno scambio di corrispondenza il Resistente in data 28 dicembre 2022 ha richiesto 10.000 Euro per la cessione del nome a dominio contestato. In data 10 gennaio 2023, la Ricorrente ha inviato al Resistente una lettera di diffida al fine di renderlo formalmente edotto dei diritti di privativa industriale vantati sul marchio LAVAZZA e richiedere l'immediata cessazione di ogni uso ed il trasferimento del nome a dominio contestato, a titolo gratuito, alla Ricorrente. Nonostante numerosi solleciti il Resistente, pur insistendo sulla necessità che la Ricorrente paghi per il trasferimento del nome a dominio, non ha ritenuto opportuno adempiere alle richieste della Ricorrente.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

La Ricorrente è una società italiana operante nel settore della produzione, torrefazione e commercializzazione di caffè e prodotti correlati. La Ricorrente produce e vende prodotti a marchio LAVAZZA che comprendono un'ampia gamma di miscele espresso, capsule e macchine da caffè. Con oltre quattromila collaboratori in tutto il mondo, nove stabilimenti produttivi in sei Paesi e un'ampia rete di distribuzione, la Ricorrente opera in oltre centoquaranta Paesi.

Inoltre, la Ricorrente ha registrato numerosi nomi di dominio costituiti da, o che comprendono, il segno LAVAZZA, tra i quali <lavazza.com>, registrato il 19 maggio 1996, <lavazza.it>, registrato il 17 aprile 1997 e <lavazzagroup.com>, registrato l'11 ottobre 2019. Attraverso il proprio sito web "www.lavazza.com", la Ricorrente descrive e promuove la propria azienda ed i prodotti LAVAZZA, che sono anche offerti in vendita online, a livello internazionale. Il sito della Ricorrente dedicato al mercato italiano è "www.lavazza.it".

La Ricorrente afferma, innanzitutto, il carattere distintivo e la notorietà del marchio LAVAZZA in Italia e nel mondo.

In aggiunta, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi LAVAZZA su cui la Ricorrente vanta dei diritti. In particolare, il nome a dominio riproduce integralmente il marchio registrato LAVAZZA della Ricorrente, con la mera aggiunta della parola di tre lettere "ltd", che non costituisce un elemento distintivo. Al contrario, l'aggiunta del termine "ltd", comunemente usato in inglese come abbreviazione del termine "limited", tende a rafforzare il rischio di confusione in quanto gli utenti di Internet potrebbero credere che il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato dalla Ricorrente o, quantomeno, da un'entità affiliata alla Ricorrente.

La Ricorrente sostiene che il Resistente non ha diritti né interessi legittimi sul nome a dominio contestato. In particolare, il Resistente non è un licenziatario, un agente autorizzato della Ricorrente o in altro modo autorizzato ad utilizzare i marchi della Ricorrente né è stato autorizzato a registrare ed utilizzare il nome a dominio. La Ricorrente non è in possesso di alcun elemento, né è a conoscenza dell'esistenza di alcuna circostanza dalla quale si possa evincere che il Resistente potrebbe essere comunemente noto con un nome corrispondente al nome a dominio in qualità di persona fisica, azienda o altra organizzazione. Inoltre,

il Resistente non ha fornito alcuna prova dell'uso, o alcuna preparazione dimostrabile all'uso, del nome a dominio contestato in relazione ad un'offerta in buona fede di beni o servizi, prima o dopo qualsiasi notifica della presente controversia, né ad un uso legittimo non commerciale o corretto del nome di dominio senza la volontà di ottenere un guadagno economico, di fuorviare i consumatori o di infangare il marchio registrato della Ricorrente. Infatti, il nome a dominio è stato reindirizzato dal Resistente sin dalla sua registrazione su una pagina di parcheggio del Registrar. In assenza di prove contrarie da parte del Resistente, la detenzione passiva non costituisce un uso legittimo non commerciale o corretto, specie in questo caso considerata la notorietà del marchio LAVAZZA.

Infine, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è stato registrato e utilizzato in mala fede dal momento che alla luce dell'intenso uso in commercio del marchio LAVAZZA da parte della Ricorrente, il Resistente non avrebbe potuto ignorare l'esistenza del noto marchio LAVAZZA al momento della registrazione del nome a dominio, con il quale è certamente confondibile. Il nome a dominio è reindirizzato su una pagina di parcheggio del Registrar. Come riconosciuto in precedenti decisioni, il concetto di "uso in malafede" include non solo l'uso attivo del nome a dominio, ma anche la detenzione passiva dello stesso. Inoltre, una richiesta pari a 10.000 Euro per la cessione del nome a dominio è stata formulata dal Resistente alla Ricorrente. L'importo richiesto è certamente da considerarsi ampiamente superiore ai meri costi di registrazione e mantenimento direttamente correlati al nome a dominio, come evidenziato in diversi casi UDRP precedenti.

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.

6. Motivi della decisione

Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

- (i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; ed
- (ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
- (iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza tale da indurre confusione tra il nome a dominio contestato ed il marchio del Ricorrente

Ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy, il ricorrente deve dimostrare di avere diritti su un marchio e, in secondo luogo, deve dimostrare che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti.

Il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sul marchio LAVAZZA, come indicato nella sezione "I presupposti di fatto" della presente decisione.

È principio consolidato che un nome a dominio contestato sia simile tale da indurre confusione con il marchio del ricorrente quando il nome a dominio contestato incorpora interamente il marchio del ricorrente (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)"), sezione 1.7).

Il Collegio condivide questo principio e nota che il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio registrato LAVAZZA della Ricorrente, seguito dal termine "ltd". Inoltre, è opinione di questo Collegio che l'aggiunta del termine "ltd" nel nome a dominio contestato non possa impedire di riscontrare una somiglianza tale da indurre confusione tra il nome a dominio contestato e il marchio della Ricorrente, dal momento che il marchio della Ricorrente è chiaramente riconoscibile nel nome a dominio contestato ([WIPO Overview 3.0](#), sezione 1.8).

Infine, il Top Level Domain generico ("gTLD") ".com" del nome a dominio contestato è un requisito tecnico di registrazione e non viene pertanto considerato ai fini della valutazione della confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente ([WIPO Overview 3.0](#), sezione 1.11.1).

Alla luce di quanto sopra, il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio LAVAZZA su cui la Ricorrente vanta diritti.

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy, la Ricorrente deve in secondo luogo dimostrare che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato.

Il paragrafo 4(c) della Policy contiene un elenco non esaustivo di circostanze che, se ritenute provate dal Collegio, dimostrano i diritti o gli interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio contestato. A parere del Collegio, sulla base di quanto affermato dalla Ricorrente e in assenza di prove contrarie da parte del Resistente, la Ricorrente ha dimostrato *prima facie* che nessuna di queste circostanze è riscontrabile nel caso in esame e, pertanto, che il Resistente è privo di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

In base a quanto riferito dalla Ricorrente, il Resistente non è un licenziatario, un agente autorizzato della Ricorrente o in altro modo autorizzato ad utilizzare il marchio LAVAZZA della Ricorrente, ad esempio attraverso la registrazione del nome a dominio contestato che comprende interamente tale marchio.

Inoltre, il Collegio rileva che non vi è alcuna prova che il Resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio contestato ai sensi del paragrafo 4(c)(ii) della Policy.

Inoltre, il Collegio rileva che il nome a dominio contestato contiene il marchio noto LAVAZZA della Ricorrente (*Luigi Lavazza S.p.A. v. Satoshi Shimoshita*, Caso OMPI No. [D2011-1299](#)) e che, con ogni probabilità, il marchio LAVAZZA non è un marchio che si potrebbe legittimamente adottare come nome a dominio, se non per suggerire un'affiliazione con la Ricorrente. Il Collegio ritiene molto probabile che il Resistente abbia scelto il nome a dominio contestato con l'intenzione di sfruttare la reputazione della Ricorrente registrando un nome a dominio contenente interamente il marchio della Ricorrente con l'intento di attirare gli utenti di Internet per ottenere un guadagno economico.

Secondo il costante orientamento dei collegi, se il ricorrente fornisce la prova *prima facie* dell'insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o di un interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, è onere del resistente provare il contrario ([WIPO Overview 3.0](#), sezione 2.1).

Poiché nel caso di specie il Resistente non ha presentato alcuna Risposta, rinunciando a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, il Collegio ritiene che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato.

Il Collegio ritiene quindi provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, il Ricorrente deve in terzo luogo dimostrare che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede. La Policy indica alcune circostanze nel paragrafo 4(b) della Policy che possono, "in particolare ma senza limitazioni", costituire una prova della registrazione e dell'uso in malafede del nome a dominio contestato.

Il Collegio condivide il parere di altri collegi sulla notorietà del marchio LAVAZZA della Ricorrente. Pertanto, questo Collegio non ha dubbi sul fatto che il Resistente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il nome a dominio contestato era costituito dal marchio della Ricorrente quando ha registrato il nome a dominio contestato. La registrazione del nome a dominio contestato, essendo a conoscenza del marchio notorio LAVAZZA e in assenza di diritti o interessi legittimi, equivale a una registrazione in malafede ([WIPO Overview 3.0](#), sezione 3.1.4). Inoltre, sulla base di quanto affermato dalla Ricorrente e dalla documentazione prodotta, il nome a dominio contestato è reindirizzato su una pagina di parcheggio del Registrar. A questo proposito, il Collegio osserva che la detenzione passiva non preclude la constatazione della malafede (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)). Infatti, le ulteriori circostanze relative alla registrazione e all'uso del nome a dominio contestato confermano le conclusioni che il Resistente ha registrato e usa il nome a dominio contestato in malafede: (1) il marchio LAVAZZA della Ricorrente è notorio; (2) il Resistente non ha presentato alcuna Risposta, né ha fornito alcuna prova dell'uso in buona fede; e (3) l'implausibilità di qualsiasi uso in buona fede a cui il nome a dominio contestato potrebbe essere destinato ([WIPO Overview 3.0](#) sezione 3.3).

È opinione di questo Collegio che il Resistente abbia registrato il nome a dominio, con ogni probabilità, principalmente allo scopo di venderlo alla Ricorrente per un importo di gran lunga eccedente i costi di registrazione direttamente correlati al nome a dominio contestato. In base a quanto riferito dalla Ricorrente, il Resistente ha avanzato alla Ricorrente una richiesta pari a 10.000 Euro per la cessione del nome a dominio contestato. Questo Collegio ritiene che tale somma sia superiore ai meri costi di registrazione direttamente correlati al nome a dominio contestato (*T. Rowe Price Group, Inc. v. Private Registration, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico*, Caso OMPI No. [D2019-1955](#); *Linatex Limited v. Yunkook Jung*, Caso OMPI No. [D2019-1784](#)).

Il Collegio ritiene quindi provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <lavazzald.com>.

/Federica Togo/

Federica Togo

Membro Unico del Collegio

Data: 14 novembre 2023