

DECISIONE DEL COLLEGIO

Caffè Borbone S.r.l. c. Aldo Vincenzo Pecora
Caso No. DEU2024-0003

1. Le Parti

La Ricorrente è Caffè Borbone S.r.l., Italia, rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.

Il Resistente è Aldo Vincenzo Pecora, Italia.

2. Il nome a dominio, il Registry e il Registrar

Il Registry del nome a dominio oggetto della controversia <espressoborbone.eu> è lo European Registry for Internet Domains ("EURid" o il "Registry"). Il Registrar del nome a dominio oggetto della controversia è Register S.p.A..

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il Centro) il 2 febbraio 2024. Il 5 febbraio 2024, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 6 febbraio 2024, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l'identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso. Il Centro ha inviato una e-mail alla Ricorrente il 6 febbraio 2024 trasmettendo le informazioni del titolare del nome a dominio fornite dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. La Ricorrente ha depositato un Ricorso modificato il 7 febbraio 2024.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e del Ricorso modificato alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell'OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).

Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 8 febbraio 2024 al Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 28 febbraio 2024. Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. Pertanto, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente il 29 febbraio 2024.

Il Centro ha nominato Luca Barbero quale Esperto unico nella presente controversia il 6 marzo 2024. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme ADR. Il Collegio ha trasmesso la

Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.

4. I Fatti

La Ricorrente è una società italiana fondata a Napoli nel 1996, specializzata nella produzione e distribuzione di caffè.

Considerata oggi tra le società leader del mercato italiano del caffè, produce ogni giorno circa 96 tonnellate di caffè lavorato nei suoi stabilimenti italiani ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti e certificazioni, tra cui la certificazione "Taste 2019", ottenuta nel 2019 a seguito della valutazione di migliaia di prodotti alimentari e bevande di largo consumo provenienti da un centinaio di Paesi, e, nello stesso anno, il "Quality Award", premio assegnato ai prodotti alimentari attraverso rigorosi test sensoriali condotti da laboratori indipendenti specializzati in analisi sensoriali. Nel 2020, la Ricorrente ha ricevuto il "Business Excellence Award", un riconoscimento conferito alle aziende operanti in Italia che si distinguono per performance eccellenti, patrocinato da Borsa Italiana e organizzato da Corporate Excellence, un progetto nato dalla collaborazione tra Arca Fondi SGR, GEA-Management Consultants e Harvard Business Review Italia.

La Ricorrente è titolare, tra gli altri, dei seguenti marchi registrati CAFFÈ BORBONE e BORBONE, utilizzati in Italia e in altri Paesi del mondo per prodotti e servizi correlati al caffè:

- marchio italiano n. 362019000144424 CAFFÈ BORBONE (figurativo), ultimo rinnovo del marchio originariamente depositato il 19 gennaio 2000 e registrato, con il numero 895990, in data 9 giugno 2003, per prodotti e servizi nelle classi 9, 30 e 42;
- marchio dell'Unione Europea n. 015670532 BORBONE (figurativo), depositato il 18 luglio 2016 e registrato il 23 novembre 2016, per prodotti e servizi nelle classi 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 e 43;
- marchio dell'Unione Europea n. 015670541 CAFFÈ BORBONE (figurativo), depositato il 18 luglio 2016 e registrato il 23 novembre 2016, per prodotti e servizi nelle classi 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 e 43;
- marchio internazionale n. 902614 CAFFÈ BORBONE (figurativo), registrato in data 11 gennaio 2006, per prodotti e servizi nelle classi 9, 30 e 43.

Inoltre, la Ricorrente è titolare dei nomi a dominio <caffeborbone.it>, registrato in data 20 marzo 2001, e <caffeborbone.com>, registrato in data 19 maggio 2012, entrambi attualmente reindirizzati sul sito "www.caffeborbone.com", utilizzato dalla Ricorrente per promuovere ed offrire in vendita i propri prodotti a marchio CAFFÈ BORBONE.

Il nome a dominio contestato <espressoborbone.eu> è stato registrato in data 18 maggio 2023 e reindirizza su una pagina di parcheggio del Registrar.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con la propria denominazione sociale e con i propri marchi registrati in quanto include la componente distintiva della denominazione sociale e del marchio CAFFÈ BORBONE e riproduce per intero il marchio BORBONE, oggetto di molteplici registrazioni e la cui rinomanza è pacifica. La Ricorrente evidenzia inoltre che il termine "espresso" è irrilevante in termini di differenziazione in quanto consiste in un termine descrittivo, peraltro relativo al settore in cui è attiva la Ricorrente e che dunque non fa altro che mettere in risalto l'unico vero elemento distintivo del nome a dominio contestato, costituito proprio dalla componente denominativa "Borbone".

La Ricorrente asserisce che i comprovati diritti anteriori della Ricorrente portano ad escludere che il Resistente abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio contestato. Indica inoltre che, da una ricerca effettuata sulle banche dati, il Resistente non risulta titolare di alcuna domanda o registrazione di marchio, ed afferma di non avere mai autorizzato o dato il proprio consenso, in alcun modo, alla registrazione e/ovvero all'uso del nome a dominio contestato.

La Ricorrente sostiene, inoltre, che il nome a dominio contestato non venga utilizzato in buona fede per l'offerta al pubblico di prodotti e/o servizi, né per un legittimo uso non commerciale, in quanto non riconduce ad alcun sito attivo.

La Ricorrente afferma che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato in malafede in quanto, al momento della registrazione, i suoi marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE godevano già di indubbia rinomanza; pertanto, il Resistente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza della Ricorrente e dei suoi marchi anteriori BORBONE e CAFFÈ BORBONE.

La Ricorrente afferma inoltre che, considerati i) la composizione del nome a dominio contestato, che riproduce interamente il marchio BORBONE e la componente distintiva della denominazione sociale e del marchio CAFFÈ BORBONE della Ricorrente in associazione alla parola "espresso", descrittiva dei prodotti commercializzati della Ricorrente; ii) la mera detenzione passiva del nome a dominio contestato; e iii) la circostanza che il Resistente aveva registrato anche il nome a dominio <espressoborbone.it>, recuperato dalla Ricorrente in seguito ad una procedura di riassegnazione ai sensi del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it", il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato essendo a conoscenza dei diritti della Ricorrente e con la precisa volontà di creare un collegamento con il marchio BORBONE, traendo un indebito vantaggio dalla rinomanza e distintività dei marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE della Ricorrente al fine di attirare utenti sul sito collegato al nome a dominio contestato, creando un rischio di confusione con i marchi anteriori BORBONE e CAFFÈ BORBONE e con la denominazione sociale della Ricorrente ed al contempo privando la Ricorrente della possibilità di registrare un nome a dominio rispetto al quale potrebbe avere un legittimo interesse.

Infine, la Ricorrente sottolinea che il Resistente aveva registrato anche l'ulteriore nome a dominio <espressoborbone.it>, recuperato dalla Ricorrente attraverso una procedura di riassegnazione instaurata presso il prestatore del servizio di risoluzione delle dispute MFSD , e fornisce prove a sostegno di ciò.

B. Resistente

Il Resistente non ha inviato una Risposta e non ha quindi contestato gli argomenti della Ricorrente.

6. Discussione e Conclusione

Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno Stato membro e/o dell'Unione Europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.

A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto Comunitario

Ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR, la Ricorrente deve provare che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale gode di un diritto riconosciuto dalle leggi nazionali di uno Stato Membro e/o dell'Unione Europea.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare, tra gli altri, dei marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE elencati sopra nella Sezione 4.

Sulla base di tali registrazioni di marchio, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato la titolarità di un nome in relazione al quale gode di un diritto riconosciuto dalle leggi nazionali di uno Stato Membro e/o dell'Unione Europea.

Come riconosciuto da numerosi Collegi in precedenti decisioni ai sensi delle Norme ADR, la valutazione della confondibilità tra un marchio ed un nome a dominio contestato viene effettuata attraverso una comparazione tra i segni mirata a stabilire se il marchio o perlomeno l'elemento predominante dello stesso, sia riconoscibile all'interno del nome a dominio in contestazione.

Comparando il nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, è evidente che il primo riproduce il cuore o nucleo ideologico dei marchi registrati della Ricorrente, costituito dalla componente denominativa "borbone", con la mera aggiunta della parola descrittiva "espresso" e del codice del Paese (country-code Top Level Domain) ".eu", elementi non sufficienti, ad avviso del Collegio, a distinguere il nome a dominio contestato dal marchio della Ricorrente.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato l'identità o confondibilità del nome a dominio contestato con un nome sul quale ha diritto ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.

B. Diritti o Interessi Legittimi

La Ricorrente è tenuta, ai sensi del Paragrafo 11(d)(1)(ii) delle Norme ADR, a dimostrare l'assenza di diritti o legittimi interessi in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR, le seguenti circostanze, in particolare ma senza esclusione di altre, possono confermare, ove debitamente comprovate, il diritto o l'interesse legittimo del Resistente al nome di dominio per le finalità di cui al paragrafo B(11)(d)(1)(ii):

(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea;

(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea.

Si rileva preliminarmente che per la Ricorrente è un onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente.

Nel caso di specie, il Resistente non ha ritenuto opportuno presentare al Collegio alcuna replica, rinunciando in tal modo a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Inoltre, il Collegio rileva che l'assenza di replica da parte della Resistente dimostra la sua mancanza di interesse e costituisce una condotta incompatibile con l'atteggiamento di chi ritenga di avere registrato un nome a dominio legittimamente.

Come indicato nei paragrafi precedenti, la Ricorrente ha indicato di non avere autorizzato il Resistente a registrare o usare il nome a dominio contestato e che, da una ricerca condotta sulle banche dati online, non sono emerse domande o registrazioni di marchio in capo al Resistente.

Non vi sono inoltre elementi dai quali si possa evincere che il Resistente sia comunemente noto con il nome a dominio contestato come persona giuridica, organizzazione o persona fisica ovvero che il nome a dominio contestato, reindirizzato su una pagina di parcheggio del Registrar, sia stato o venga utilizzato dal Resistente in relazione ad un'offerta di beni o servizi o ad un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il Collegio ritiene pertanto che il Resistente non possa vantare un diritto o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato e che la Ricorrente abbia quindi provato la sussistenza del secondo elemento richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.

C. Registrazione o Uso in Malafede

Ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR, la Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è stato registrato oppure viene usato in malafede dal Resistente.

Il Paragrafo B(11)(f) prevede un elenco non esaustivo di circostanze che, se ritenute comprovate, possono dimostrare la registrazione o l'uso del nome a dominio in mala fede per le finalità di cui al Paragrafo B(11)(d)(1)(iii):

- (1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea oppure a un ente pubblico; oppure
- (2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
 - (i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
 - (ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
 - (iii) al momento dell'avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell'avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- (3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
- (4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'adesione del sito Internet o

dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure

(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.

In considerazione della registrazione e dell'uso del marchio BORBONE da più di vent'anni da parte della Ricorrente in relazione ai propri prodotti e servizi correlati al caffè, nonché della notorietà della Ricorrente e dei suoi prodotti in Italia, Paese in cui è basato il Resistente, il Collegio ritiene che il Resistente non potesse non essere a conoscenza del marchio della Ricorrente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato, avvenuta soltanto nel mese di maggio 2023.

La composizione del nome a dominio contestato, costituito dalla combinazione della parola "borbone" – cuore dei marchi della Ricorrente – con il termine "espresso", chiaramente riferibile ai prodotti della Ricorrente, induce invero a ritenere che il Resistente fosse invero perfettamente a conoscenza dei marchi della Ricorrente ed abbia registrato il nome a dominio contestato con l'intento di riferirsi alla Ricorrente ed ai suoi segni distintivi.

Il Collegio ritiene inoltre che la mancanza di una risposta al Ricorso mirata a fornire prove di un uso in buona fede - attuale o previsto - del nome a dominio contestato, il fatto che il nome a dominio contestato sia stato e sia oggetto di detenzione passiva e la circostanza che il Resistente sia stato parte soccombente in precedenti procedure di riassegnazione aventi ad oggetto la registrazione, da parte del Resistente, di nomi a dominio confondibili con i marchi della Ricorrente (la decisione resa da MFSD relativa al nome a dominio <espressoborbone.it>, e *Caffè Borbone S.r.l. v. Aldo Vincenzo Pecora*, Caso OMPI No. [D2023-3351](#), relativo ai nomi a dominio <espressoborbone.com> e <espressoborbone.shop>), siano ulteriori elementi dai quali si può evincere la malafede del titolare all'atto della registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato.

Pertanto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato anche che il Resistente ha registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR.

7. Decisione

Per i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone il trasferimento alla Ricorrente del nome a dominio <espressoborbone.eu>. Il Collegio rileva che la Ricorrente è basata in Italia e pertanto soddisfa il requisito richiesto per la registrazione di un nome a dominio .eu come previsto dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517¹.

8. English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2024-0003](#):

1. The Complainant is Caffè Borbone S.r.l., Italy, and the Respondent is Aldo Vincenzo Pecora, Italy.
2. The disputed domain name is <espressoborbone.eu>. The disputed domain name was registered on May 18, 2023.
3. The Complaint was filed in Italian on February 2, 2024, and there was no Response filed.

¹ La decisione sarà eseguita dal Registry entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione alle Parti, a meno che il Resistente non intraprenda un'azione legale in una Giurisdizione di competenza comune, come definito nel paragrafo A(1) delle Norme ADR.

4. The Complainant has several registered trademarks containing the terms BORBONE and CAFFÈ BORBONE in Italy and in the European Union.

5. The disputed domain name resolves to the Registrar's parking page.

6. There are previous decisions rendered by the Italian service provider and the Center against the same Respondent targeting the present Complainant's same trademarks.

7. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The disputed domain name was registered and used by the Respondent in bad faith.

8. In light of the above, the Panel decides that the disputed domain name <espressoborbone.eu> should be transferred to the Complainant.

/Luca Barbero/

Luca Barbero

Collegio Unico

Data: 20 marzo 2024