

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Luigi Lavazza S.p.A. v. Gunter Minerva, Lavazza Ltd
Caso No. D2024-1997

1. Le Parti

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

Il Resistente è Gunter Minerva, Lavazza Ltd, Regno Unito.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <grouplavazza.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 14 maggio 2024 via email. Il 16 maggio 2024, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 17 maggio 2024, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stata rivelata l'identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un'email al Ricorrente il 23 maggio 2024 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro una modifica al Reclamo in data 28 maggio 2024.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche della modifica al Reclamo 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 28 maggio 2024, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 17 giugno 2024. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale, ma ha inviato e-mail di comunicazione informale al Centro il 23 maggio 2024 che così recita:

“Buongiorno

Abbiamo già cambiato il nominativo dell'azienda in Uk. Siamo in attesa di riscontro per il dominio in quanto nelle email annesse al domino ci sono i conti correnti bancari quindi non possiamo cedere immediatamente il suddetto”.

Il 23 maggio 2024 il Centro ha verificato la disponibilità delle parti di sospendere la procedura amministrativa allo scopo di raggiungere un accordo transattivo ma il Ricorrente ha fatto presente di non essere interessato ad ulteriori dilazioni della UDRP, avendo già tentato inutilmente di risolvere la questione bonariamente prima della presentazione del Ricorso ed essendo le affermazioni del Resistente del tutto pretestuose.

Il 18 giugno 2024, il Centro ha quindi informato le parti dell'inizio della procedura di nomina del Collegio.

Il Centro ha nominato, in data 26 giugno 2024, Angelica Lodigiani 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

Il Ricorrente opera principalmente nel settore del caffè e la sua storia risale al lontano 1895, quando il suo fondatore, Luigi Lavazza, trasformò la sua prima drogheria in un negozio di produzione e fornitura di sapone, liquori, oli, spezie e caffè, concentrandosi in particolare su quest'ultimo prodotto. Nel 1910, il Ricorrente era già il primo importatore e torrefattore italiano di caffè e nel 1927 venne fondata con la moglie ed i figli la società “Luigi Lavazza S.p.A.”, odierna Ricorrente. Nel tempo, il Ricorrente ha continuato ad espandere la propria attività, inaugurando nel 1965 il più grande stabilimento di torrefazione d'Europa ed aprendo varie filiali estere, in particolare in Francia, Germania, Stati Uniti d'America, Austria, Regno Unito, Brasile ed India. Attualmente, il gruppo Lavazza conta 4000 collaboratori e 9 stabilimenti produttivi in 6 paesi. Nel 2022 il gruppo ha realizzato ricavi per EUR 2,7 miliardi.

Il Ricorrente è titolare di un ampio portafoglio di marchi LAVAZZA registrati a livello mondiale, tra i quali:

- LAVAZZA (parola), registrazione italiana n. 362015000079776, originariamente registrata il 30 giugno 1966 nelle classi 29, 30 e 31 e successivamente rinnovata;

- LAVAZZA (parola), registrazione europea n. 000317057, originariamente registrata il 25 maggio 1998, nelle classi 21, 30 e 42 e successivamente rinnovata.

Nel tempo, il marchio LAVAZZA è stato oggetto di ampi investimenti pubblicitari e promozionali ed ha ottenuto vari riconoscimenti

Il Ricorrente è altresì titolare di oltre 600 nomi a dominio costituiti da, o contenenti il marchio LAVAZZA in numerosi Top Level Domain, tra cui:

- <lavazza.com>, registrato il 19 maggio 1996, che reindirizza ad un sito web, di portata internazionale, attraverso il quale viene promossa l'attività del gruppo Lavazza, sono offerti in vendita i prodotti del Ricorrente e sono fornite informazioni di tipo generale sull'espresso italiano e sulla cultura italiana;

- <lavazza.it>, registrato il 17 aprile 1997, che reindirizza ad un sito web dedicato al mercato italiano; e

- <lavazzagroup.com>, registrato l'11 ottobre 2019, che reindirizza ad un sito web dedicato al gruppo Lavazza ed ai suoi marchi.

Il Resistente è presumibilmente situato a Liverpool, Regno Unito. Il nome a dominio contestato è stato registrato il 5 gennaio 2024. Nel momento in cui il Ricorrente è venuto a conoscenza del nome a dominio contestato esso reindirizzava su di un sito web sul quale era promossa l'attività di una certa “Lavazza

Limited” / “Lavazza Ltd Food Catering”, una società specializzata in servizi di catering e fornitura di prodotti alimentari, falsamente rappresentata come una controllata del Ricorrente. Sul nome a dominio contestato erano altresì stati configurati i “mail exchange records”, c.d. “record MX”, rendendo così possibile l’utilizzo del nome a dominio contestato per l’invio di comunicazioni tramite e-mail. Il Ricorrente ha inviato una lettera di diffida al Resistente informandolo dei propri diritti di privativa e chiedendo l’immediata cessazione di ogni uso ed il trasferimento del nome a dominio contestato in capo al Ricorrente. Non ricevendo alcuna risposta, il Ricorrente ha inviato due solleciti, anch’essi privi di riscontro. Inoltre, il Ricorrente ha agito presso il Company Names Tribunal del Regno Unito, ottenendo che lo stesso ordinasse la modifica della denominazione sociale della società “Lavazza Limited”. Successivamente alla decisione del Company Names Tribunal sopra citato, veniva rimosso dal sito associato al nome a dominio contestato ogni riferimento alle società “Lavazza Limited” / “Lavazza Ltd Food Catering” così come veniva rimosso il riferimento ad una loro presunta affiliazione con il Ricorrente. Tuttavia, i contenuti del sito web associato al nome a dominio contestato, così come l’indirizzo email ivi citato facente riferimento al marchio del Ricorrente, rimanevano presenti sul sito.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è confondibile con il proprio marchio LAVAZZA. Infatti, il nome a dominio contestato riproduce il marchio LAVAZZA integralmente con la sola aggiunta del termine “group” che non costituisce un elemento distintivo e che non ha alcun impatto sulla suddetta confusione.

Il Ricorrente afferma inoltre che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il Resistente non è un licenziatario o un agente autorizzato del Ricorrente e non è autorizzato ad utilizzare il marchio del Ricorrente, né a registrare ed usare il nome a dominio contestato.

Per quanto riguarda la società Lavazza Ltd, presente ab initio nel Whois del nome a dominio contestato, il Ricorrente precisa che non esiste alcuna società costituita con tale denominazione nel Regno Unito. Sul sito web associato al nome a dominio contestato veniva originariamente indicata la società inglese “Lavazza Limited”, costituita il 24 dicembre 2020 e originariamente denominata “prmaz consultancy Limited”, rinominata “Lavazza Limited” il 6 giugno 2022 ed operante nel settore alimentare. Come già indicato, il Company Names Tribunal del Regno Unito ha accolto l’istanza di contestazione del Ricorrente ordinando il cambio di denominazione della società Lavazza Limited che è stata poi rinominata “All Fish Limited”.

Per quanto attiene invece al nominativo emerso a seguito della verifica del titolare del nome a dominio contestato, il Ricorrente ritiene di avere fondati sospetti circa il fatto che “Gunter Minerva” sia un nome inventato e che in realtà il nome corretto sia quello dell’amministratore (“Director”) della “All Fish Limited” (già “Lavazza Limited”) e in precedenza è stato amministratore di altre società inglesi le cui denominazioni contenevano anch’essa un marchio notorio di terzi, e che operavano pure in campo alimentare. Il Ricorrente deduce quindi che il Resistente abbia tentato di preconstituirsì un legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato per eludere l’applicazione della Policy vanificando così l’esercizio dei diritti del Ricorrente.

Inoltre il Ricorrente ritiene che il Resistente non utilizzi il nome a dominio contestato in modo legittimo o in relazione ad una offerta in buona fede di beni o servizi. Al contrario, il comportamento del Resistente mostra un interesse nello sfruttamento del marchio del Ricorrente al fine di promuovere il proprio sito web e la propria attività. Il Ricorrente, infatti, crea confusione tra gli utenti circa la fonte o l’affiliazione del proprio sito web e dei servizi ivi promossi, inducendo gli stessi a credere che il sito sia gestito da un soggetto affiliato al Ricorrente con il suo consenso. Inoltre, il nome a dominio contestato è di per sé altamente confondibile con il marchio LAVAZZA, differenziandosi dallo stesso solo per l’aggiunta del termine “group”, creando quindi un elevato rischio di associazione con il Ricorrente.

Infine, per quanto riguarda la registrazione e l'utilizzo in malafede del nome a dominio contestato, il Ricorrente fa presente che il marchio LAVAZZA gode di elevata rinomanza, così come peraltro riconosciuto in altre procedure UDRP. In considerazione di tale elevata rinomanza e del fatto che il marchio risulta integralmente riprodotto nel nome a dominio contestato, appare chiaro che il Resistente fosse a conoscenza del marchio del Ricorrente nel momento in cui ha proceduto con la registrazione del nome a dominio contestato. Peraltro, anche il fatto che nel sito web associato al nome a dominio contestato appaia un riferimento al Ricorrente dimostra la conoscenza del Ricorrente e del suo marchio, da parte del Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato.

Per quanto attiene all'uso in malafede, il reindirizzamento del nome a dominio contestato verso un sito web ove viene promossa attività di catering e di fornitura di prodotti alimentari a soggetti che operano nello stesso campo del Ricorrente dimostra come il Resistente stia sfruttando la reputazione e l'avviamento del marchio LAVAZZA per attirare gli utenti Internet verso il proprio sito Internet a fini di lucro, provocando una errata associazione con il Ricorrente, le sue attività ed i suoi prodotti.

Infine, il Resistente non ha risposto alla lettera di diffida inviata dal Ricorrente e successivi solleciti, il che è ulteriore prova di malafede.

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta formale ma ha esclusivamente comunicato con il Centro in via informale inviando il messaggio email illustrato nel paragrafo 3 della presente Decisione.

6. Motivi della decisione

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 a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

E' circostanza riconosciuta che il primo elemento funzioni essenzialmente come requisito di legittimazione. Il testo o soglia di legittimazione per la somiglianza confusoria implica un confronto ragionato ma relativamente immediato tra il marchio del Ricorrente ed il nome a dominio contestato. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Terza Edizione, ("[WIPO Overview 3.0](#)"), sezione 1.7.

Il Ricorrente ha dimostrato di avere diritti su di un marchio ai fini della Policy. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 1.2.1. Il marchio LAVAZZA del Ricorrente è interamente riprodotto nel nome a dominio contestato. Tale marchio è dunque riconoscibile nell'ambito del nome a dominio contestato. Pertanto, il nome a dominio contestato deve ritenersi confondibile con il marchio del Ricorrente. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 1.7.

Nonostante l'aggiunta del termine "group" al marchio LAVAZZA nel nome a dominio contestato possa avere un impatto sulla valutazione del secondo o terzo requisito della Policy, il Collegio ritiene che esso non abbia alcuna rilevanza nella valutazione della confusione esistente tra il nome a dominio contestato ed il marchio LAVAZZA del Ricorrente. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 1.8.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il primo elemento della Policy sia stato provato.

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

Il paragrafo 4(c) della Policy fornisce un elenco di circostanze che, se provate dal Resistente, possono dimostrare i suoi diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato.

Nonostante in linea generale l'onere della prova di una procedura UDRP gravi sul ricorrente, viene generalmente riconosciuto che provare l'assenza di diritti o interessi legittimi di un resistente in un nome a dominio sia un compito difficile, dovendosi provare una circostanza negativa sulla base di prove ed informazioni che spesso risiedono nella sfera di pertinenza del resistente. Per tale ragione, nel caso in cui il ricorrente dimostri prima facie che il resistente manchi di diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato, l'onere della prova viene trasferito in capo al resistente. Laddove il resistente non assolva a tale onere, si considererà che il ricorrente abbia assolto l'onere di provare la presenza del requisito previsto nel secondo elemento della Policy. [WIPO Overview 3.0](#), section 2.1.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia dimostrato prima facie che il Resistente manchi di diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato. Il Resistente non ha contestato quanto dimostrato prima facie dal Ricorrente e non ha prodotto prove o avanzato argomenti atti a dimostrare di avere diritti ed interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

In particolare, il Collegio rileva che il Resistente non è un licenziatario o agente del Ricorrente e non è legato a questi da altro rapporto di qualsivoglia tipo. Il Ricorrente non ha autorizzato il Resistente a registrare un nome a dominio che contenga il proprio marchio LAVAZZA e non vi è alcuna dimostrazione che il Resistente sia conosciuto con un nome equivalente a quello del nome a dominio contestato. Su questo punto, il Collegio nota che nel Whols pubblico del nome a dominio contestato compare il nominativo Lavazza Ltd. Tuttavia, come argomentato e dimostrato dal Ricorrente, il Company Names Tribunal del Regno Unito, su istanza del Ricorrente, ha ordinato la modifica della denominazione sociale della "Lavazza Limited" (in forma abbreviata "Limited" diventa "Ltd"), in quanto in conflitto con il marchio e gli altri segni distintivi LAVAZZA del Ricorrente. A seguito di tale ordine del Tribunale, la società "Lavazza Limited" è stata rinominata "All Fish Limited". Pertanto, non è possibile affermare che il Resistente detenesse dei diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato in quanto la sua denominazione sociale conteneva il termine e segno distintivo "Lavazza", per il fatto che la scelta di adottare tale denominazione era illegittima.

Il Collegio concorda con il Ricorrente anche sul fatto che verosimilmente la scelta di tale denominazione sia stata fatta per tentare di preconstituirsì un diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato al fine di minare la difesa del Ricorrente. La scelta del Ricorrente di indicare nel Whols pubblico del nome a dominio contestato la società Lavazza Limited è molto probabilmente anche dovuta ad un intento di attrarre indebitamente gli utenti Internet sul sito web del Resistente, conferendo allo stesso una apparente legittimità ed una forte impressione di affiliazione con il Ricorrente, la sua attività ed il suo marchio LAVAZZA. Ciò, ad avviso del Collegio, è dimostrato dal fatto che tutti i dati del Whols del nome a dominio contestato risultavano oscurati, salvo quello relativo al nome "Lavazza Limited", che peraltro non corrisponde al nome completo fornito dal Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio, ma solo a parte di esso. Da tale circostanza nasce il forte sospetto che il Resistente volesse appunto far credere, anche all'utente Internet più scaltro, che il nome a dominio contestato ed il corrispondente sito web fossero collegati al Ricorrente o comunque da questi sponsorizzati od autorizzati, conferendo così al Resistente una parvenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

Il fatto poi che il nome a dominio contestato conducesse ad un sito web dove, fino alla decisione del Company Names Tribunal del Regno Unito, comparivano dei riferimenti alle società "Lavazza Limited" / "Lavazza Ltd Food Catering", indicando che le stesse erano controllate dalla Ricorrente, dimostra un chiaro intento parassitario del Resistente al fine di attrarre indebitamente utenti Internet, in cerca del Ricorrente, ingannandoli circa l'effettiva provenienza del sito stesso. Ne consegue che il Resistente non ha utilizzato il nome a dominio <grouplavazza.com> in relazione ad una offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi, né ne ha fatto un legittimo uso non commerciale od un uso commerciale, senza intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il Collegio ritiene dunque che anche il secondo elemento previsto nella Policy è stato provato.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Il Collegio nota che ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, il paragrafo 4(b) della Policy stabilisce alcune circostanze che, in via esemplificativa, se presenti, fungono da prova per il Collegio per stabilire che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.

Nel caso in esame, il Collegio rileva che il Resistente ha registrato un nome a dominio che riproduce interamente il marchio LAVAZZA del Ricorrente, anticipato dal termine di uso comune “group” che è strettamente collegato al Ricorrente, non solo perché esso opera attraverso un gruppo societario, ma anche perché tra i suoi nomi a dominio più rilevanti e di maggiore utilizzo a livello internazionale, vi è il nome a dominio <lavazzagroup.com>, praticamente identico al nome a dominio contestato, se non per l’inversione delle sue componenti costitutive, “lavazza” e “group”, appunto. Attraverso la registrazione del nome a dominio contestato, così strettamente connesso con il Ricorrente, il Resistente ha voluto impersonare il Ricorrente e creare, nella mente del visitatore Internet, la convinzione che il sito web del Resistente appartenesse effettivamente al Ricorrente, o fosse comunque da questi autorizzato.

Appare chiaro infatti al Collegio che il Resistente conoscesse il marchio LAVAZZA quando ha registrato il nome a dominio contestato. Il marchio LAVAZZA è un marchio rinomato, tanto in Italia quanto all'estero, per via del suo uso longevo nel tempo, della sua capillare presenza sul mercato e degli elevati investimenti pubblicitari e promozionali di cui è stato oggetto. Tale rinomanza è stata peraltro riconosciuta anche in altri procedimenti UDRP come, a titolo esemplificativo, *Luigi Lavazza S.p.A. v. jiang zhuo ming*, Caso OMPI No. [D2022-5008](#)). Inoltre, il Ricorrente ha varie filiali estere, tra cui una anche nel Regno Unito dove il Resistente è apparentemente situato ed il sito web associato al nome a dominio contestato inizialmente indicava che le società “Lavazza Limited” / “Lavazza Ltd Food Catering”, del Resistente fossero collegate alla Lavazza (“un brand globalmente riconosciuto nel settore del caffè”). Il Collegio ritiene quindi che ci siano elementi sufficienti per concludere che il Resistente fosse a conoscenza del Ricorrente e del suo marchio LAVAZZA nel momento in cui ha registrato il nome a dominio contestato. La registrazione di un nome a dominio che incorpora un marchio rinomato di terzi, senza diritti o interessi legittimi, costituisce registrazione in malafede.

Sono vari poi gli elementi che lasciano propendere per un utilizzo del nome a dominio contestato in malafede:

- il Resistente sfrutta indebitamente la rinomanza del marchio LAVAZZA attraverso il proprio sito web collegato al nome a dominio contestato, per attrarre gli utenti Internet e promuovere le proprie attività;
- il Resistente indica, sul suo sito web, una falsa affiliazione con il gruppo Lavazza del Ricorrente;
- il Resistente ha deliberatamente lasciato visibile la propria denominazione sociale “Lavazza Ltd” sul Whols pubblico del nome a dominio contestato mentre ha oscurato il nome della persona fisica titolare del nome a dominio contestato. Ciò è verosimilmente avvenuto per incrementare la fiducia del consumatore Internet, aumentando così il rischio che questi venga ingannato circa l’effettivo collegamento del sito web associato al nome a dominio contestato con il Ricorrente ed il suo marchio LAVAZZA;
- il Resistente ha configurato i record MX sul nome a dominio contestato, rendendo così possibile l’invio di messaggi e-mail fuorvianti, utilizzando il nome a dominio contestato e, conseguentemente, il marchio rinomato del Ricorrente;
- il Resistente ha probabilmente indicato delle informazioni non veritiere all’atto della registrazione del nome a dominio contestato. In particolare, il nome “Gunter”, comunicato all’atto della registrazione del nome a dominio contestato, è probabilmente un nome inventato ed andrebbe sostituito con il nome dell’amministratore della “Lavazza Limited” (ora “All Fish Limited”). Tale sospetto trova altresì conferma

nella mail di contatto del Ricorrente che è composta dall'unione delle prime lettere del nome e cognome dell'amministratore della "Lavazza Limited" (ora "All Fish Limited");

- il Resistente non ha risposto alla lettera di diffida ricevuta dal Ricorrente, né a due successivi solleciti da questi inviati;

- il Resistente non ha depositato alcuna Risposta nel presente procedimento, ma ha semplicemente inviato una e-mail informale al Centro dopo avere saputo del deposito del Ricorso, adducendo vaghe ed imprecise dichiarazioni.

Per tutte le ragioni che precedono, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia adeguatamente provato la presenza del terzo ed ultimo requisito previsto dalla 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 <grouplavazza.com>.

/Angelica Lodigiani/

Angelica Lodigiani

Membro Unico del Collegio

Data: 9 luglio 2024