



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 7/2023 promossa da

CAFFÈ BORBONE S.R.L.

- Ricorrente -

CONTRO

ALDO VINCENZO PECORA

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: espressoborbone.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-22.12.2022: il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**espressoborbone.it**”.

-30.03.2023: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**espressoborbone.it** “ attualmente assegnato al sig. Aldo Vincenzo Pecora, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged.

-30.03.2023: il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: Aldo Vincenzo Pecora Corso Mazzini 70 89024 Polistena RC, mail: posta@aldopecora.it

-1.04.2023: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all'indirizzo di posta comunicato dal Registro. In data 6 aprile u.s è stata tentata la consegna al resistente della raccomandata contenente il reclamo ed i docc allegati, relativi la procedura di cui all'oggetto.

Tale raccomandata è rimasta presso l'ufficio postale di consegna dall'8 aprile sino all'8 maggio, data dopo la quale il plico è stato restituito al mittente, terminato il periodo di giacenza senza che la stessa sia stata ritirata dal destinatario.

La data dell'8 maggio 2023 è da considerarsi di inizio procedura ex art. 4.4, 2° c. lett b) del Reg.Ris. Disp.

-13.06.2023: il Resistente provvedeva a depositare propria memoria di replica, in termini, che veniva girata da MFSD al Ricorrente.

-14.06.2023: MFSD, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona dell'Avv. Angelica Lodigiani che accettava l'incarico in data **15.06.2023**.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

Premesse

La Ricorrente è una società italiana costituita nel 1997 con sede in provincia di Napoli. Nei primissimi anni 2000, la Ricorrente lancia il marchio CAFFE' BORBONE e diventa in pochi anni uno dei più importanti attori nel settore del caffè, rafforzando la propria attività con lo sviluppo di cialde e capsule compatibili. Attualmente, la Ricorrente è tra i

primi 3 produttori e distributori di tali prodotti, che vengono commercializzati tramite rivenditori specializzati, canali e-commerce e, recentemente, la GDO. Il marchio CAFFÈ BORBONE è oggi uno dei più noti sul mercato italiano ed internazionale. Il fatturato della Ricorrente è stato sempre in crescita negli ultimi anni, marcando un +15% nel 2021 rispetto al 2020 ed un ulteriore +3,3% nel 2022 rispetto al 2021. Il marchio CAFFÈ BORBONE è oggetto di importanti investimenti pubblicitari, con numerose apparizioni sia sui canali RAI che sui canali Mediaset ed ha ricevuto prestigiosi premi che attestano la qualità dei prodotti recanti tale marchio. L'importanza del marchio CAFFÈ BORBONE è altresì confermata dal fatto che la Ricorrente è divenuta fornitore ufficiale della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Ricorrente ritiene che i propri marchi, come sotto identificati, godano di rinomanza, come altresì attestato in precedenti decisioni UDRP e ADR dell'OMPI e del PSRD MFSD.

Diritti della Ricorrente

La Ricorrente basa la presente procedura sulla propria denominazione sociale Caffè Borbone S.r.l., sui nomi a dominio a componente "borbone" di cui è titolare, tra i quali <borbone.com>, <caffeborbone.shop>, <cialdeborbone.shop>, <borbonecialde.it>, ecc., nonché sui seguenti marchi:

- CAFFÈ BORBONE (figurativo), registrazione dell'Unione Europea n. 15670541, concessa il 23 novembre 2016 su domanda depositata il 19 gennaio 2000 per prodotti e servizi delle classi 9, 30 e 42;
- CAFFÈ BORBONE (figurativo), registrazione italiana n. 362019000144424, rinnovo di una precedente registrazione risalente al 2003 (con domanda depositata nel 2000) per prodotti e servizi delle classi 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 e 43;
- CAFFÈ BORBONE (figurativo), registrazione internazionale n. 902614 dell'11 gennaio 2006 estesa, *inter alia*, all'Unione Europea, per prodotti e servizi delle classi 9, 30 e 42;
- BORBONE (figurativo), registrazione dell'Unione Europea n. 15670532, concessa il 23 novembre 2016 su domanda depositata il 18 luglio 2016, per prodotti e servizi delle classi 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 e 43.

Identità o Confondibilità (art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute)

La Ricorrente afferma che il nome a dominio <espressoborbone.it> è simile ai propri diritti anteriori in quanto riproduce la componente distintiva della denominazione sociale e dei vari nomi a dominio della Ricorrente, nonché il marchio BORBONE. L'aggiunta del termine "espresso" nel nome a dominio <espressoborbone.it> è irrilevante in termini di differenziazione in quanto descrittivo del settore di attività della Ricorrente e mette in risalto in termine distintivo BORBONE.

Mancanza di diritti o legittimi interessi sul nome a dominio <espressoborbone.it> (art. 3.6 lett. b) del Regolamento Dispute)

La Ricorrente afferma che in base ai comprovati diritti anteriori della Ricorrente, si esclude che il Resistente abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio *de quo*. Il Resistente non risulta titolare di domande o registrazioni per il marchio BORBONE o per marchi contenenti tale termine. Inoltre, la Ricorrente non ha mai autorizzato il Resistente ad utilizzare il proprio marchio come nome a dominio e non sussiste alcun rapporto di affiliazione e/o partnership tra la Ricorrente ed il Resistente.

Malafede (art. 3.6 lett. c) del Regolamento Dispute)

Ad avviso della Ricorrente, la registrazione del nome a dominio <espressoborbone.it> è stata effettuata in malafede. Il Resistente non ha diritti e non è stato autorizzato a registrare il nome a dominio <espressoborbone.it>. Inoltre, al momento della registrazione del nome a dominio <espressoborbone.it>, la denominazione sociale ed i marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE godevano di rinomanza sia in Italia che all'estero. Appare dunque evidente che il Resistente ha registrato il nome a dominio <espressoborbone.it> essendo a conoscenza dei diritti anteriori della Ricorrente. Anche la costruzione del nome a dominio oggetto del presente reclamo lascia chiaramente intendere come il Resistente fosse a conoscenza della Ricorrente e dei suoi marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE al momento della registrazione del nome a dominio *de quo*, visto che tale nome a dominio include totalmente la componente BORBONE e che l'aggiunta del termine "espresso" è descrittiva dei prodotti del Resistente. Per cui il nome a dominio <espressoborbone.it> evidenzia l'intenzione del Resistente di creare un collegamento con il marchio BORBONE della Ricorrente. Il nome a dominio <espressoborbone.it> non conduce ad alcun sito attivo. La detenzione passiva del nome a dominio in oggetto non costituisce un uso legittimo o in buona fede dello stesso in

considerazione della rinomanza dei marchi della Ricorrente e della detenzione passiva prolungata del nome a dominio <espressoborbone.it>.

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente respinge tutte le argomentazioni prodotte dalla Ricorrente a sostegno del proprio Reclamo ed in particolare avanza le seguenti argomentazioni.

La Ricorrente non ha ottenuto mandato di esclusiva da parte di tutte le famiglie Borbone esistenti, che pure vantano diritti sul termine BORBONE. La Ricorrente, inoltre, non ha una propria pagina Wikipedia e questa circostanza deve essere tenuta a mente quando si discute della differenza tra marchio forte e marchio debole e degli effetti conseguenti sulla tutela del marchio BORBONE.

Inoltre, il termine “espresso” non è esclusivamente ascrivibile al gusto di caffè. Tale termine è infatti utilizzato anche in ambito ferroviario e per designare il noto quotidiano “L’Espresso”. Peraltro il nome a dominio <espresso.it> non appartiene né a Ferrovie dello Stato, né al gruppo editoriale del noto quotidiano, bensì ad una società terza che si occupa di commercio elettronico di hardware e software.

Altre società utilizzano il termine “espresso”, come ad esempio il gruppo Nestlé che detiene il noto marchio NESPRESSO, o la società Lavazza che vende la linea di macchine e cialde “Espresso Point” come LAVAZZA ESPRESSO POINT. Ciò dimostra che la parola “espresso” è di uso comune e pertanto liberamente appropriabile.

La Ricorrente non usa la parola “espresso” nella propria ragione sociale o nel proprio marchio, né in alcuna linea dei suoi prodotti. Inoltre, se si svolge una ricerca tramite il motore di ricerca Google utilizzando le parole chiave “espresso borbone”, la combinazione di queste due parole non compare come primo risultato della ricerca.

Per quanto attiene alla asserita carenza di diritti o titoli sul nome a dominio <espressoborbone.it>, il Resistente sostiene di possedere intrinsecamente tali diritti o titoli; un bene digitale non produce effetti economici e non lede alcun diritto di altri, né reca loro danni. Il nome a dominio <espressoborbone.it> non è mai stato associato a siti web, non è mai stato utilizzato alcun logo sul quale la Ricorrente vanta diritti e pertanto il marchio della Ricorrente non è mai stato violato. Il marchio CAFFÈ BORBONE non è un marchio forte per le ragioni sopra indicate e pertanto il Resistente ritiene di avere diritti e legittimi interessi sul nome a dominio *de quo*.

Il Resistente respinge anche gli argomenti della Ricorrente relativi alla malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato. Infatti, il Ricorrente non ha mai tentato di contattare con la Resistente prima del deposito del Reclamo. Solo successivamente ha ritenuto opportuno contattare telefonicamente il rappresentante della Resistente per comprendere le ragioni delle contestazioni. Inoltre, il Ricorrente non ha mai attivato un servizio di hosting o di posta elettronica sul nome a dominio in questione. Infine, non possono sussistere neanche ripercussioni reputazionali sul nome a dominio in quanto in caso di attacchi di "phishing" o di altra natura, il fornitore dei servizi web e hosting è tenuto ad oscurare il sito ed il titolare del sito è responsabile in sede penale per ogni eventuale crimine commesso online.

Lo scopo della Ricorrente appare dunque essere quello di sottrarre la titolarità del nome a dominio <espressoborbone.it> al Resistente un bene digitale legittimamente ed in buona fede registrato dal Resistente e che quindi ha diritto a continuare a detenere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'Art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso *"sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome"*.

Nel caso di specie, la Ricorrente basa le proprie doglianze sui propri diritti anteriori derivanti dai marchi registrati a componente BORBONE, dalla denominazione sociale Caffè Borbone S.r.l. e da una serie di nomi a dominio a componente "Borbone".

Per economica procedurale, l'Esperta si limiterà a confrontare i marchi registrati della Ricorrente con il nome a dominio opposto.

L'Esperta ritiene che il nome a dominio <espressoborbone.it> sia tale da indurre in confusione rispetto ai marchi CAFFÈ BORBONE e BORBONE della Ricorrente. Infatti, tanto nel nome a dominio contestato, quanto nei marchi della Ricorrente, è la componente "borbone" ad essere l'elemento dominante e distintivo e non certo le parole "espresso" e "caffè" che sono di uso comune. Peraltro, il termine "espresso", il quale, come

giustamente rimarcato dal Resistente, può avere vari significati, indica anche una tipologia di “caffè”. Pertanto, il fatto che “espresso” possa avere anche altre accezioni, non può fare venire meno l’evidente rischio di confusione che sussiste tra i segni a raffronto. Ed infatti, secondo la giurisprudenza costante, laddove il marchio della ricorrente (o la componente distintiva di tali marchi) sia riprodotto nel nome a dominio e sia immediatamente riconoscibile in via autonoma rispetto alle altre componenti del nome a dominio stesso, sussiste un rischio di confusione. Nel caso di specie, come giustamente rilevato dal Resistente, il termine “espresso” è privo di carattere distintivo per cui il termine “borbone” è quello che spicca all’interno del nome a dominio e come tale è quello che verrà immediatamente percepito dall’utente Internet. Tale termine rappresenta il cuore del marchio CAFFÈ BORBONE, mentre è l’unico elemento del marchio BORBONE.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che il requisito richiesto all’Art. 3.6, primo comma, lett. a) del Regolamento Dispute sia stato provato dalla Ricorrente.

b) Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato

A mente del richiamato Art. 3.6 del Regolamento Dispute, il secondo requisito da dimostrare, al fine ottenere il trasferimento del nome a dominio de quo è che il resistente non abbia alcun diritto o titolo sullo stesso.

Lo stesso Art. 3.6 del Regolamento Dispute enuncia una serie di casi che, se provati, dimostrano che il resistente ha diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Questi in particolare sono i seguenti:

- a) che prima di avere avuto notizia dell’opposizione il resistente, in buona fede, ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offrire al pubblico beni e servizi; oppure
- b) che il resistente 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
- c) che il resistente sta facendo un uso del nome a dominio legittimo e non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore.

L'elenco sopra riportato è esemplificativo per cui potrebbero esserci altre circostanze che portano a ritenere che il Resistente non abbia diritti o titoli sul nome a dominio <espressoborbone.it>.

L'onere di provare l'esistenza del secondo requisito di cui sopra grava sul ricorrente. Tuttavia, considerato che la prova di un fatto negativo come quello dell'assenza di diritto o titolo sul nome a dominio contestato da parte di un terzo a tale diritto/titolo (nella specie la Ricorrente) è particolarmente gravosa se non addirittura impossibile, per sopperire a tale difficoltà è comunemente riconosciuto che sia sufficiente dimostrare una parvenza di assenza di diritti o titoli sul nome a dominio per ribaltare l'onere della prova in capo al resistente.

Nel caso di specie certamente la Ricorrente non ha autorizzato il Resistente ad utilizzare il proprio marchio BORBONE come nome a dominio. Inoltre, il Resistente non pare essere stato riconosciuto con un nome corrispondente al nome a dominio contestato e non sembra detenere alcun segno distintivo – al di fuori del nome a dominio oggetto di opposizione – a componente “borbone”. Lo stesso Resistente, nella propria Replica, non fa menzione di tali circostanze. Inoltre, al momento della presentazione del Reclamo, il nome a dominio <espressoborbone.it> era detenuto passivamente dal Resistente. Quest'ultimo, dunque, non ha, prima di avere avuto notizia dell'opposizione, in buona fede usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio <espressoborbone.it> per offrire al pubblico beni e servizi. Il Resistente non sta neanche facendo un uso del nome a dominio <espressoborbone.it> legittimo e non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violare il marchio registrato anteriore. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la Ricorrente è riuscita a dimostrare quantomeno una parvenza di mancanza di diritti o titoli, del Resistente, sul nome a dominio oggetto di opposizione. L'onere della prova contraria spetta quindi al Resistente.

Invero, il Resistente ha avanzato delle argomentazioni volte a sostenere i propri diritti o titoli sul nome a dominio <espressoborbone.it>. Circa il primo argomento, quello di non avere mai fatto uso del nome a dominio e di non avere cercato la Ricorrente fino al momento in cui è venuto a conoscenza del Reclamo, occorre far presente che la detenzione passiva di un nome di dominio non attribuisce automaticamente al suo titolare diritti o titoli su di esso. Circa poi il fatto che i marchi della Ricorrente siano marchi “deboli” e che pertanto il Resistente avrebbe il diritto di registrare nomi a dominio contenenti tali marchi senza con ciò violare i diritti della Ricorrente, il Collegio dissente. Ed infatti, la circostanza per cui la denominazione “Borbone” appartiene a più famiglie

non ha, come tale, un impatto sul carattere distintivo dei marchi della Ricorrente. Infatti, dato che il nome “Borbone” non ha alcuna attinenza con i prodotti e servizi per i quali i marchi della Ricorrente sono registrati, il carattere distintivo intrinseco di tale nome è come minimo “normale” (e non limitato come adduce il Resistente). Inoltre, come già riconosciuto in precedenti decisioni di procedure di riassegnazione, i marchi della Ricorrente godono di notorietà, grazie all’uso protratto nel tempo, ai notevoli investimenti pubblicitari aventi ad oggetto tali marchi e agli importanti riconoscimenti conseguiti. Pertanto, il carattere distintivo del segno BORBONE, all’origine “normale”, deve essere considerato “accresciuto” in virtù della rinomanza dei marchi della Ricorrente acquisita nel tempo. Né il Resistente ha dimostrato una contemporanea presenza sul mercato di vari marchi a componente BORBONE, appartenenti a soggetti diversi e non collegati tra loro, nel settore in cui opera la Ricorrente e per i prodotti e servizi per i quali i suoi marchi sono registrati. Una tale circostanza, se opportunamente documentata, avrebbe forse potuto dimostrare una diluzione del carattere distintivo dei marchi BORBONE della Ricorrente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio conclude che il Resistente non ha dimostrato di detenere diritti o titoli sul nome a dominio <expressoborbone.it>. Ne consegue che la Ricorrente è riuscita a soddisfare anche il secondo requisito richiesto dall’Art. 3.6. comma primo, lett. b) del Regolamento Dispute.

d) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

Ai sensi dell’Art. 3.6 primo comma, lett. c) del Regolamento Dispute, il terzo e ultimo requisito da provare è la malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio oggetto di opposizione.

Nel caso di specie, il Resistente nega di avere agito in malafede in particolare in quanto non ha mai fatto uso del nome a dominio oggetto di opposizione, lo stesso non ha alcun “mail exchange (MX) record” associato, per cui il nome a dominio non può essere associato all’invio o ricezione di comunicazioni elettroniche e non vi sono rischi di danni alla reputazione dei marchi della Ricorrente, in quanto in caso di violazioni come “phishing” o altri atti illegittimi, l’hosting e l’ISP sono tenuti ad oscurare immediatamente il sito ed il titolare del sito è responsabile penalmente degli illeciti.

Tutte le sopra riportate circostanze sono certamente veritiere, ma al contempo non sono sufficienti ad escludere una malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio <espressoborbone.it>.

Come la Ricorrente, anche il Collegio ritiene che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia stato registrato con la piena cognizione, da parte del Resistente, sia della Ricorrente che dei suoi marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE. Infatti, da un lato la rinomanza del marchio BORBONE lascia ritenere che un soggetto di nazionalità italiana, non poteva ignorare l'esistenza di tale marchio al momento della registrazione del nome a dominio *de quo*. Ma anche laddove ci fosse qualche dubbio in merito, il fatto che nel dominio in oggetto, il marchio BORBONE sia preceduto dalla parola "espresso", fuga qualsiasi possibilità di scelta casuale del nome a dominio in questione. Infatti, il termine "espresso", si riferisce, tra l'altro, anche ad una tipologia di caffè ed il marchio BORBONE è proprio conosciuto per tale prodotto. La registrazione di un nome a dominio confondibile con un marchio di terzi, essendone a conoscenza ed in mancanza di diritti o titoli su tale marchio, è una registrazione in malafede.

Per quanto concerne invece l'uso in malafede, come già ampiamente detto, il nome a dominio <espressoborbone.it> è detenuto passivamente dal Resistente. Tale circostanza, tuttavia, non è tale da escludere la malafede nell'uso del nome a dominio (per uso dovendosi intendere, in questo caso, la mera detenzione passiva dello stesso, cioè non un uso "attivo", bensì un uso "passivo" del nome a dominio), in presenza di determinate circostanze, tra le quali il grado di carattere distintivo o la rinomanza dei marchi della Ricorrente, nonché la mancanza di un qualsiasi plausibile uso legittimo del nome a dominio oggetto di opposizione. Nel caso di specie, come già abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, i marchi BORBONE e CAFFÈ BORBONE sono noti, quantomeno in Italia nel settore del caffè. Inoltre, non è possibile ipotizzare alcun uso legittimo, da parte del Resistente, del nome a dominio <espressoborbone.it>, salvo che questo non venga autorizzato dalla Ricorrente. L'art. 3.7 del Regolamento Dispute enuncia tutta una serie di casi indice di malafede nell'uso del nome a dominio oggetto di opposizione. Nel caso di specie, non è dato al Collegio di conoscere quale sia la reale intenzione del Resistente in relazione al nome a dominio <espressoborbone.it>. Tuttavia, appare sufficiente comprendere che qualsiasi sia questa intenzione, in virtù dei diritti della Ricorrente, della rinomanza dei suoi marchi e dell'assenza di diritti o titoli del Resistente, non è possibile ipotizzare un qualsivoglia uso in buona fede del nome a dominio *de quo*. Del resto, anche il fatto che il Resistente, una volta venuto a conoscenza del Reclamo ed

appreso le motivazioni che hanno spinto la Ricorrente a presentarlo, non abbia proposto la restituzione dello stesso in capo alla Ricorrente, ma abbia persistito nella sua detenzione passiva, è indice di malafede.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Esperta ritiene che la Ricorrente abbia provato con successo anche il terzo ed ultimo requisito previsto all'Art. 3.6 primo comma, lett. c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto dalla società Caffè Borbone S.r.l. e conseguentemente dispone che il nome a dominio <espressoborbone.it> sia trasferito alla stessa.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'Art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, ai Ricorrenti ed alla Resistente.

Così deciso in Roma, 6 luglio 2023

Il Collegio Unipersonale



Avv. Angelica Lodigiani