



**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 17/2022 promossa da

**CAFFÈ BORBONE S.R.L.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**ALAN PRIMICERIO**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI: [caffeborbonenespresso.it](http://caffeborbonenespresso.it),  
[caffeborboneamazon.it](http://caffeborboneamazon.it), [caffeborbonegenova.it](http://caffeborbonegenova.it)**

**COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Carmela Rotundo**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-02.10.2020:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**caffeborbonenespresso.it, caffeborboneamazon.it, caffeborbonegenova.it**

con successivi rinnovi sino al 18.11.22

**-18.11.2022:** 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 dei nomi a dominio “**caffeborbonenespresso.it, caffeborboneamazon.it, caffeborbonegenova.it**”, attualmente assegnati ad Alan Primicerio, accertando che gli stessi valori risultavano in stato: ok/challenged.

**-21.11.2022:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Alan Primicerio Via de Marini 13 16149 Genova GE; mail: info@toniww.it

**-05.12.2022:** 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 raccomandata a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è avvenuta in data **7.12.2022**.

**-17.01.2023:** MFSD, scaduto il termine per il deposito di eventuale replica senza che il Registrante provvedesse in tal senso, procedeva alla nomina del Collegio, nella persona della Dott.ssa Carmela Rotundo, che accettava l’incarico data **18.01.2023**

## ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Caffè Borbone S.r.l. asserisce di essere titolare di marchi a componente CAFFÈ BORBONE (figurativo) tra i quali cita i seguenti:

-Marchio nell’Unione Europea CAFFÈ BORBONE (figurativo) n° 15670541 depositato il 18 luglio 2016 e concesso il 23 novembre 2016 per prodotti e servizi nelle classi 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 e 43;

-Marchio Italiano CAFFÈ BORBONE (figurativo) n° di rinnovo 362019000144424 depositato per la prima volta il 19 gennaio 2000, rinnovato il 28 febbraio 2020 per le classi 9, 30 e 42.

Copia delle predette registrazioni sono allegate al ricorso.

La Ricorrente altresì afferma che il marchio e la denominazione sociale Caffè Borbone godono di rinomanza sul territorio italiano, comprovata da documenti allegati al reclamo, che i domini contestati sono simili ai marchi, alla denominazione sociale ed a domini della Caffè Borbone SPA.

La rinomanza dei marchi Caffè Borbone è stata anche affermata nella decisione dell'OMPI nel caso D2022-0824 anch'essa allegata al ricorso.

A parere della Ricorrente, i suoi diritti anteriori escluderebbero che il sig. Alan Primicerio abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di contestazione ed acclude una ricerca su eventuali marchi a componente Caffè Borbone della Resistente che ha dato esito negativo.

Secondo la Ricorrente, la registrazione dei nomi a dominio “caffeborbonenespresso.it, caffeborboneamazon.it, caffeborbonegenova.it” è stata effettuata in evidente malafede, ciò sarebbe riscontrabile nelle seguenti circostanze:

- al momento della registrazione dei nomi di dominio “caffeborbonenespresso.it, caffeborboneamazon.it, caffeborbonegenova.it” la denominazione sociale Caffè Borbone e il marchio Caffè Borbone della Ricorrente godevano già di ampia e indubbia rinomanza almeno in Italia. A parere della Ricorrente, apparirebbe evidente che il Signor Alan Primicerio non possa aver registrato i domini contestati senza sapere di ledere in tal modo i diritti della Ricorrente.

*-l'utilizzo dei domini contestati è avvenuto in malafede, in quanto i relativi siti internet “reindirizzavano gli utenti vuoi su siti web relativi al settore della vendita di caffè in capsule e macchine per il caffè (e servizi connessi) vuoi su altre pagine web aventi comunque scopo commerciale”*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art 3.6. co 1, lettera a) del Regolamento Dispute dispone che si debba procedere alla riassegnazione di un nome a dominio nel caso in cui il nome a dominio contestato “sia identico a tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale”.

Nel caso di specie, tale requisito appare soddisfatto.

Infatti, i domini contestati riproducono la denominazione sociale e il marchio della Ricorrente Caffè Borbone nella loro interezza.

I domini in contestazione sono formati dal marchio “CAFFE BORBONE” abbinato a “Nespresso”, “Amazon” e “Genova”. Il fatto che i domini contestati riproducono la denominazione sociale ed il marchio della Ricorrente è tale da indurre confusione rispetto ai marchi della Reclamante.

L'aggiunta di “Nespresso”, “Amazon” e “Genova” nei domini contestati è inoperante per escludere il rischio di confusione con la denominazione sociale e marchio Caffè Borbone della Ricorrente. Infatti, “Nespresso” sembra indicare che le cialde di caffè vendute sarebbero compatibili con le note macchine da caffè a marchio “Nespresso”, “Amazon” sembrerebbe riferirsi alla nota piattaforma di e-commerce probabilmente utilizzata per la vendita dei prodotti e “Genova” descrive la città dove è domiciliato il Resistente.

L'art 3.6. co. 1, lettera b) del Regolamento Dispute dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora “l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio oggetto di opposizione”.

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento Risoluzione Dispute, il resistente è ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di aver avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) 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
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza violarne il marchio registrato.

Dalla documentazione presentata nel reclamo in questione, si evince che il titolare dei domini contestati non ha tuttavia un diritto sul segno CAFFEBORBONE, in quanto marchio di proprietà della Ricorrente e che per l'uso che ne è stato fatto dal Resistente ovvero il reindirizzamento su siti web relativi alla vendita di caffè o altri siti aventi scopo commerciale con l'intento di sviare la clientela del Ricorrente, il citato requisito appare soddisfatto nel presente caso.

L'art 3.6. co. 1, lettera c) del Regolamento Dispute dispone che il terzo requisito da verificare è che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento individua in via esemplificativa delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Ora, dall'uso fatto dei domini [caffeborbonenespresso.it](http://caffeborbonenespresso.it), [caffeborboneamazon.it](http://caffeborboneamazon.it), [caffeborbonegenova.it](http://caffeborbonegenova.it) si evince che gli stessi rimandavano a siti di concorrenti dell'odierna Ricorrente o a siti di e-commerce che vendono anche prodotti di concorrenti; di conseguenza si può ritenere che tali domini siano stati intenzionalmente utilizzati per

attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con la denominazione sociale ed i marchi della Ricorrente.

La Ricorrente rileva che, in merito all'uso del dominio contestato [caffeborboneamazon.it](http://caffeborboneamazon.it), in un secondo momento la relativa pagina "could not be displayed".

Data la notorietà della Ricorrente e dei marchi Caffè Borbone della medesima, è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti sui marchi Caffè Borbone al momento della registrazione dei domini contestati. In proposito si osserva che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti Collegi, nazionali ed internazionali un elemento da quale dedurre la malafede nella registrazione dei domini (si veda a titolo esemplificativo, l'esemplare decisione WIPO Case No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

È condivisibile la prospettazione della mala fede del Ricorrente e le precedenti decisioni citate dalla stessa appaiono in esatti termini.

Non essendovi elementi per considerare che la registrazione e l'uso dei domini in contestazione da parte del Resistente siano stati fatti in buona fede, si deve ritenere sussistere anche il requisito previsto all'art 3.6, lettera c) del Regolamento, ossia la malafede del Resistente.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, sulla base delle stesse, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) dei nomi a dominio **[caffeborbonenespresso.it](http://caffeborbonenespresso.it)**, **[caffeborboneamazon.it](http://caffeborboneamazon.it)**, **[caffeborbonegenova.it](http://caffeborbonegenova.it)** alla Ricorrente.

La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD.it" per gli adempimenti di sua competenza.

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, alla Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 22 gennaio 2023

Il Collegio Unipersonale

Dottorssa Carmela Rotundo  
Consulente in Proprietà Industriale  
(Sezione Marchi)

