



**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 3/2023 promossa da

**CAFFÈ BORBONE S.R.L.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**LINE CODE SOLUZIONI DIGITALI**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI: [caffeborboneromagna.it](http://caffeborboneromagna.it), [caffeborboneforli.it](http://caffeborboneforli.it) e  
[caffeborbonerimini.it](http://caffeborbonerimini.it)**

**COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Luca M. Geoni**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-23.12.2022:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio **“caffeborboneromagna.it, caffeborboneforli.it e caffeborbonerimini.it”**.

**-14.02.2023:** 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 dei nomi a dominio **“caffeborboneromagna.it, caffeborboneforli.it e caffeborbonerimini.it “**

attualmente assegnati ad Line Code Soluzioni Digitali, accertando che gli stesso valori risultavano in stato: ok/challenged.

**-17.02.2023:** il Registro.it confermava i dati dell'assegnatario sul DBNA: Line Code Soluzioni Digitali, Viale Italia, 30/A , 47121 Forli FC email: 8a92c68003ab224bb0a1d41eb9d6c2ef.gdrp@customers.whoisprivacypcorp.com

**18.02.2023:** 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, la cui consegna è avvenuta in data **23.02.2023**.

**-31.03.2023:** 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 dell'Avv. Luca M. Geoni, che accettava l'incarico in pari data.

## ALLEGAZIONI DELLA RECLAMANTE

1. La Reclamante (nel seguito anche “Caffè Borbone” apre il reclamo illustrando la sua storia tutto sommato breve ma degna di rispetto, in quanto nel giro di pochi decenni è divenuta un player importante del mercato commerciale B2C del caffè, riprendendo la nota tradizione partenopea relativa a questa bevanda ma con l'utilizzo delle tecnologie più moderne. Questo le ha consentito, appunto, di scalare la classifica dei caffè più venduti ed apprezzati, come testimonialo i numerosi premi vinti – a livello nazionale, che qui ci interessa – elencati nell'allegato 2. In buona sostanza, il marchio CAFFÈ' BORBONE può dirsi ormai notorio in Italia, e ciò è stato anche riconosciuto in una recente decisione

di riassegnazione (procedura 17/2022 del ccTLD “it”, ma anche in una relativa al DN. “BORBONE.com” (Allegato3).

2. La Reclamante ricorda che il marchio CAFFÈ BORBONE è oggetto di numerose registrazioni, efficaci in Italia:

- **CAFFÈ BORBONE** (figurativo), registrazione dell’Unione Europea n. 15670541, 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, 43;

- **CAFFÈ BORBONE** (figurativo), registrazione italiana n. 362019000144424, ultimo rinnovo concesso il 28 febbraio 2020 della registrazione italiana n. NA2000C000037 Conc. il 9 giugno 2003 su domanda depositata il 19 gennaio 2000 per prodotti e servizi delle classi 9, 30, 42;

- **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.

Estratti dai Registri Ufficiali relativi a queste registrazioni sono acclusi al Reclamo con **l’allegato 4**.

3. La Reclamante ricorda anche di possedere numerosi DN il cui elemento distintivo è costituito dalla parola BORBONE (**allegato 6**).

4. Venendo ai requisiti necessari per l’aggiudicazione del trasferimento dei DN contestati, la Reclamante ricorda che il primo è costituito dalla necessità che la Reclamante possieda un marchio registrato anteriore al DN contestato e questo requisito si riscontra per il fatto che i tre DN contestati sono tutti posteriori (creazione 14.9.2021, **allegato 5**). Considerato che i DN contestati sono tutti costruiti combinando il nucleo distintivo CAFFÈ BORBONE, appartenente alla Reclamante stessa, con il nome di due cittadine dell’Emilia Romagna (Rimini, Forlì), per due di essi e con “Romagna” per il terzo, sussiste identità e confondibilità tra i segni distintivi sopra esposti della Reclamante con il nucleo distintivo dei tre DN contestati. In proposito, la Reclamante richiama alcuni articoli del Codice della Proprietà Industriale, tra i quali l’art. 22, che istituisce l’unitarietà dei segni distintivi, abbracciando marchi, denominazioni sociali, insegne e nomi a dominio, vietando l’adozione di uno di essi quando terzi ne posseggano uno identico o

simile anteriore, indipendentemente dalla tipologia. La Reclamante ritiene quindi verificato il primo requisito per la riassegnazione, in quanto i tre Dn contestati sono confondibili con i propri marchi anteriori relativi alla dicitura Caffè Borbone.

5. In merito all'illegittimità della detenzione dei Dn contestati da parte di Line Code Soluzioni Digitali, la Reclamante ricorda di non aver autorizzato la società emiliana ad usare il marchio Caffè Borbone né a registrare Dn che lo comprendono. Inoltre, essa ha effettuato una ricerca nominativa tra i marchi registrati e nulla risulta con la componente "Borbone" (allegato 7) a none della società forlivese.
6. Infine, quanto alla malafede, la reclamante richiama le argomentazioni sopra espresse circa l'antiorità delle registrazioni e la notorietà nazionale del marchio Caffè Borbone, circostanze in base alle quali la Resistente non poteva non sapere dell'esistenza di diritti di Proprietà Industriale esclusivi sulla dicitura Caffè Borbone e la conseguente impossibilità di appropriarsi di tale espressione inserendola in DN a proprio nome, senza autorizzazione del titolare. Richiamando una analoga situazione risolta a suo favore nella disputa 17/2022 (MFSD). La Reclamante ritiene provata la malafede al momento della Registrazione. Quanto alla malafede nel perdurare della registrazione dei Dn, la Reclamante sottolinea come essi non siano di fatto in uso, ossia non sussista un sito web operante su di essi e che quindi non vengano usati né commercialmente, né per finalità diverse, costituendo un caso di passive holding (a pagina 9 e 10 del reclamo sono illustrati gli screenshots dei tre DN ottenuti il 23.1.2023 che dimostrano l'assenza di siti operanti su di essi). La Reclamante ritiene quindi che tale passive holding costituisca mantenimento in malafede dei DN, considerata anche la notorietà contemporanea del marchio che ne costituisce il nucleo distintivo.

#####

#### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

7. Come confermato da MFSD, non è pervenuta in termini alcuna difesa da parte della titolare dei 3 DN contestati. Line Code Soluzioni Digitali.

#####

## 8. Diritto di esclusiva anteriore della Reclamante

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" 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”*.

Il sottoscritto Collegio ritiene dimostrata la sussistenza di un diritto di esclusiva anteriore della Reclamante relativo all'espressione:

### **CAFFE' BORBONE**

che è distintivo in particolare per il termine BORBONE, fantasioso rispetto al prodotto “caffè” – la quale costituisce la i) denominazione sociale della Reclamante; ii) marchio registrato (tra tutti quelli citati dalla Reclamante, basti ricordare che il N° 362019000144424 risale al 2000); iii) nucleo distintivo dei vari Dn della Reclamante, registrati in buona parte (ad es. [caffeborbone.it](http://caffeborbone.it), del 2001) anteriormente alla data di creazione dei tre DN contestati. Infatti, i tre Dn di cui è chiesta la riassegnazione, ossia: [caffeborboneromagna.it](http://caffeborboneromagna.it); [caffeborboneforli.it](http://caffeborboneforli.it) e [caffeborbonerimini.it](http://caffeborbonerimini.it) furono registrati tutti il 14 Settembre 2021, quindi posteriormente, e, come si vede, contengono il nucleo distintivo [caffeborbone](http://caffeborbone.it), appartenente, come abbiamo visto alla Reclamante. Le appendici “romagna”, “forlè”, “rimini” sono chiaramente indicazioni geografiche non distintive. Posto che il Collegio riconosce, anche perché ne ha esperienza diretta, che il marchio “Caffè Borbone” gode di notorietà nazionale, per essere da tempo oggetto non solo di diffuso commercio, ma anche di presenza pubblicitaria persistente su svariati mezzi, inclusi gli spot televisivi, si nota che dei siffatti Dn potrebbero ben far pensare al consumatore che essi riguardino eventuali iniziative/sedi locali in cui si esplica l'attività del noto brand, generando quindi una facile e grave confusione. Ciò è contrario alla vigente normativa nazionale: bene ha fatto la Reclamante a ricordare l'articolo 22 del C.P.I. che prevede “1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito

usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

9. In relazione a qualsiasi attività possa svolgere l'attuale titolare dei tre Dn contestati o possa essere svolta da un'ipotetica cessionaria di essi, tali attività ingegnerebbero confusione con quella della Reclamante e i DN trarrebbero un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio di questa. Conseguentemente, il Collegio ritiene verificato il primo requisito necessario per la riassegnazione: la Reclamante possiede diritti anteriori di esclusiva sulla denominazione CAFFE' BORBONE e sussiste un potenziale rischio di confusione tra i Dn contestati ed i suddetti diritti.

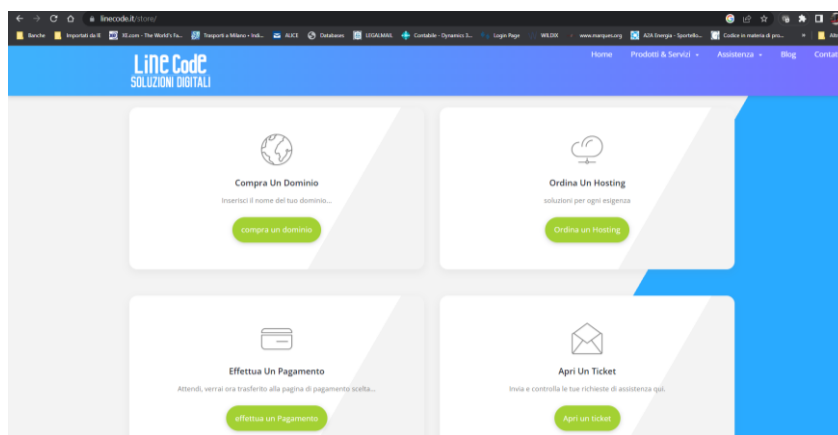
#### **10. Illegittima detenzione**

In base al combinato disposto dell'articolo 3.6, primo comma, lettera b) e dell'articolo 3.6 secondo comma del Reg.Ris. *Dispute, il nome a dominio deve essere trasferito a meno che il Resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. Il Resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:*

- a) prima di avere 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 l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.*

La Reclamante ha dimostrato che la Resistente non possiede marchi registrati corrispondenti ai Dn contestati o contenenti la dicitura caffè Borbone; La medesima ha dichiarato di non aver mai autorizzato la Richiedente ad usare la dicitura CAFFÈ' BORBONE né come marchio, né all'interno di Dn. LA Resistente non ha presentato difese e quindi il Collegio prende per buona la dichiarazione della Reclamante. La resistente si chiama Line Code Soluzioni Digitali – con sede a Forlì - denominazione che lascia intendere un'attività correlata al mondo digitale, piuttosto che a quello del caffè:



circoistanza confermata dalla homepage del suo sito tratta il 12.4.23. L'azienda si occupa anche della registrazione di Dn. Giacché la resistente non ha dimostrato alcuna legittimazione, essendosi astenuta dalla difesa, il Collegio ritiene dimostrata anche la carenza di legittimità alla detenzione ed all'uso dei tre Dn contestati.

## **11. Malafede alla registrazione dei DN**

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia la registrazione l'uso del nome a dominio in mala fede.

*Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero: circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro*

*modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a 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;*

*la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;*

*la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;*

*la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trame profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.*

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Abbiamo visto al punto 10 che l'attività della Resistente non riguarda produzione o commercio di caffè, né servizi di ristorazione. Abbiamo visto al punto 8 che la Resistente ha registrato i Dn nel Settembre 2021, ossia parecchi anni dopo la registrazione e l'uso del nome Caffè Borbone da parte della Reclamante. Essendo la Richiedente un'esercente attività di impresa, l'adozione di segni distintivi quali sono i DN (come insegna l'art. 22 c.p.i.: ignorantia legis non excusat) richiederebbe una "ricerca di novità" tra i marchi registrati per assicurarsi di non violare diritti anteriori altrui. Inoltre, è nozione comune che è molto facile inserire in un "whois" di un qualsiasi provider la parte distintiva di un Dn che si vuol registrare per vedersi sciorinare l'elenco dei Dn già "occupati". Infine, come già sostenuto dalla Reclamante, confermato dalle decisioni da essa menzionate ed acquisito da questo Collegio, il marchio Caffè Borbone, indipendentemente dalle ricerche suddette, che la Resistente non sembra aver condotto, era già notorio a livello nazionale al 14 Settembre 2021, data della registrazione dei Dn contestati. Ad esempio,



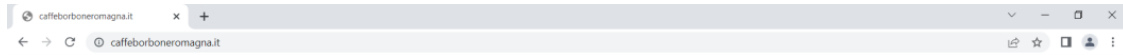
secondo la decisione (MFSD) 17/2022: “Data la notorietà della Ricorrente e dei marchi Caffè Borbone della medesima, è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell’attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti sui marchi Caffè Borbone al momento della registrazione 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. D2000-0003Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Il Collegio ritiene che la registrazione - senza autorizzazione della legittima titolare - da parte di una società svolgente attività di provider digitale di DN contenenti un brand notorio operante nel diverso settore del caffè ponga in essere una registrazione in malafede.

## **12. Malafede nella detenzione dei DN**

Alcune delle circostanze sopra illustrate a proposito della malafede alla registrazione, concorrono, con altre, a determinare la sussistenza di una malafede nella continuazione del possesso dei DN contestati. Infatti, la Resistente, come visto, non opera nel settore del caffè; non ha avuto autorizzazioni né a registrare né, tantomeno, a mantenere i DN.; ha ricevuto la notifica dei rispettivi atti di opposizione ai tre Dn e non ha mostrato alcuna disponibilità a trasferirli alla Reclamante, che pur già nell’opposizione deve illustrare i propri diritti anteriori; detiene i tre Dn senza farli operare (ossia senza che vi siano collegati dei siti web attivi):

# CAFFEBORBONEROMAGNA.IT



## Impossibile raggiungere il sito

Controlla eventuali errori di battitura in caffeborboneromagna.it.

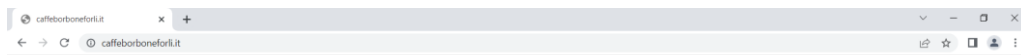
Se l'ortografia è corretta, [prova a eseguire lo strumento Diagnostica di rete Windows](#).

DNS\_PROBE\_FINISHED\_NXDOMAIN

Ricarica



# CAFFEBORBONEFORLI.IT



## Impossibile raggiungere il sito

Controlla eventuali errori di battitura in caffeborboneforli.it.

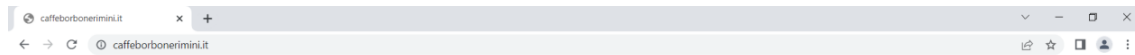
Se l'ortografia è corretta, [prova a eseguire lo strumento Diagnostica di rete Windows](#).

DNS\_PROBE\_FINISHED\_NXDOMAIN

Ricarica



## CAFFEBORBONERIMINI.IT



### Impossibile raggiungere il sito

Controlla eventuali errori di battitura in caffeborbonerimini.it.

Se l'ortografia è corretta, prova a eseguire lo strumento Diagnostica di rete Windows.

DNS\_PROBE\_FINISHED\_NXDOMAIN

Ricerca



Le immagini sono riprese dal Reclamo, tuttavia il Collegio ha controllato in data 12.4.23 i tre Dn e la situazione è immutata.

E' principio ormai pacificamente applicato nelle procedure di rassegnazione nazionali ed internazionali *che "la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) per un periodo prolungato, senza che l'assegnatario ne faccia uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato pur mancando un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo" (si vedano le decisioni C.R.D.D. del 05.08.2004; Camera Arbitrale di Milano del 6/2/2012; MFSD incominggardaland.it; CRDD subitopronto.it; Brasilia.it)*. Il fatto stesso che siano registrati dalla Resistente, impedisce alla Reclamante – la quale già possiede un Dn “caffeborbonesardegna.it” (un DN con connotato territoriale) di registrarli, quindi costituisce esso stesso un danno per la Reclamante; anche il fatto stesso di trattenere i DN pur dopo aver ricevuto le rispettive Opposizioni tramite il NIC dimostra la volontà specifica di impedirne la registrazione da parte della Reclamante.

Il Collegio, pertanto ritiene dimostrata la sussistenza anche della malafede nel possesso continuato dei tre DN contestati, ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento (terzo requisito).

13. Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Caffè Borbone S.r.l. e, conseguentemente,

**DISPONE**

La riassegnazione dei Dn “caffeborboneromagna.it, caffeborboneforli.it e caffeborbonerimini.it “ alla reclamante caffè Borbone S.r.l.

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 Reclamante ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, il 13 Aprile 2023

Il Collegio Unipersonale

Avv. Luca M. Geoni

