

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Luigi Lavazza S.p.A. v. Carmelo Italia

Caso No. D2025-3937

1. Le Parti

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

Il Resistente è Carmelo Italia, Italia.

2. I nomi a dominio e il Registrar

I nomi a dominio contestati <lavazzabarcaffetteria.com>, <lavazzainblack.com>, <lavazzasinfonia.com>, <lavazzasognocaffe.com>, <lavazzasognocaffè.com> (<xn--lavazzasognocaff-8pb.com>), <misterlavazza.com>, <misterlavazzatabli.com> sono registrati presso la società IONOS SE (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 26 settembre 2025 via email. Il 29 settembre 2025, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. Il 30 settembre 2025, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stata rivelata l'identità del titolare dei nomi a dominio contestati e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso (Redacted for privacy). Il Centro ha inviato un'email al Ricorrente l'8 ottobre 2025 fornendogli le informazioni del titolare dei nomi a dominio contestati rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 9 ottobre 2025.

L'8 ottobre 2025, il Centro ha informato le parti, in italiano e in inglese, che la lingua del contratto di registrazione dei nomi a dominio contestati è l'italiano e che conseguentemente, salvo un accordo tra le parti o una richiesta motivata del Ricorrente di procedere in inglese, la lingua della procedura sarebbe stata l'italiano. Il 9 ottobre 2025, il Ricorrente ha presentato il Ricorso tradotto in italiano. Il Resistente non ha invece presentato alcun commento in merito alla lingua della procedura.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e anche del Ricorso modificato 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 17 ottobre 2025, il Centro ha notificato il Ricorrente. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 6 novembre 2025. Il Ricorrente non ha fatto pervenire una Risposta formale. L'11 novembre 2025, il Centro ha notificato l'inadempienza del Ricorrente.

Il Centro ha nominato, in data 24 novembre 2025, Fabrizio Bedarida 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 marchio LAVAZZA risale alla fine del diciannovesimo secolo. Nel 1910, l'azienda di Luigi Lavazza era già il primo importatore e torrefattore italiano di caffè e, nel 1927, Luigi Lavazza, la moglie Emilia e i figli fondarono la "Luigi Lavazza S.p.A.". A livello europeo, il Ricorrente è tra i primi 50 marchi in termini di presenza e riconoscibilità. In Italia, detiene una quota del 44,9% del mercato al dettaglio. Con oltre 5.500 collaboratori in tutto il mondo, 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e un'ampia rete di distribuzione, il Ricorrente opera oggi in oltre 140 Paesi. Nel 2024 il Gruppo Lavazza ha raggiunto ricavi pari a 3,35 miliardi di Euro.

Il Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio comprendenti i segni LAVAZZA e TABLI', incluse le seguenti:

- registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 000317057 per LAVAZZA (denominativo), depositato in data 18 luglio 1996 e registrato in data 25 maggio 1998, nelle classi 21, 30 e 42;
- registrazione di marchio internazionale n. 317174 per LAVAZZA (denominativo), registrato in data 18 luglio 1966, nelle classi 29, 30 e 31;
- registrazione di marchio internazionale n. 1299219 per LAVAZZA (figurativo), registrato in data 23 febbraio 2016, nelle classi 11, 30 e 43;
- registrazione di marchio internazionale n. 1230943 per TABLI' (figurativo), registrato in data 9 settembre 2014, in classe 30;
- registrazione di marchio internazionale n. 1782023 per LAVAZZA TABLI' (figurativo), registrato in data 13 dicembre 2023, nelle classi 7, 11 e 30;
- registrazione di marchio italiano n. 362015000079776 LAVAZZA (denominativo), ultimo rinnovo del marchio italiano originariamente depositato in data 10 febbraio 1966 e registrato in data 30 giugno 1966, nelle classi 29, 30 e 31.

Il Ricorrente ha inoltre registrato centinaia di nomi a dominio contenenti il marchio LAVAZZA, tra cui <lavazza.com> registrato il 19 maggio 1996.

La notorietà nel mondo del marchio LAVAZZA, in particolare nel settore del caffè, è stata inoltre riconosciuta anche in precedenti decisioni UDRP.

Sei dei sette domini contestati sono stati registrati il 18 maggio 2025 ed uno il 16 maggio 2025. Da quanto risulta agli atti tutti i nomi a dominio contestati sono reindirizzati su pagine di parcheggio del Registrar IONOS sin dalla loro registrazione.

La lingua del contratto di registrazione di sei dei sette nomi a dominio contestati è l'italiano, mentre per il settimo dominio contestato la lingua è l'inglese.

Il Ricorrente il 4 agosto 2025 ha inviato al Ricorrente una diffida alla quale il Ricorrente ha risposto il giorno successivo inviando un semplice smile. Nessun ulteriore riscontro è seguito al sollecito del Ricorrente.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma che:

- a) i nomi a dominio contestati sono confondibilmente simili ai marchi del Ricorrente;
- b) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo nei nomi a dominio contestati; e
- c) il Resistente ha registrato e sta utilizzando i nomi a dominio contestati in mala fede.

In particolare il Ricorrente sostiene che i nomi a dominio contestati incorporano integralmente i marchi LAVAZZA e/o LAVAZZA TABLI' del Ricorrente e che il fatto che differiscano dai marchi del Ricorrente per la semplice aggiunta dei termini "mister", "tabli", "bar", "caffetteria", "sinfonia", "in", "black", "sogno", "caffè" e "caffè" non è sufficiente ad escludere la confondibilità con il marchio LAVAZZA.

In merito all'assenza di diritti in capo al Resistente, il Ricorrente sostiene che il Resistente non è un licenziatario, un agente autorizzato del Ricorrente o che sia in altro modo autorizzato ad utilizzare i marchi del Ricorrente o a registrare ed utilizzare i nomi a dominio contestati; che non risulta al Ricorrente alcun elemento o circostanza da cui si possa dedurre che il Resistente sia comunemente noto con un nome corrispondente ai nomi a dominio contestati; che non risulta che il Resistente abbia fatto alcuna preparazione dimostrabile all'uso dei nomi a dominio contestati in relazione ad un'offerta in buona fede di beni o servizi, prima o dopo qualsiasi notifica della presente controversia, né ad un uso legittimo non commerciale o corretto dei nomi a dominio contestati.

In merito alla registrazione in malafede dei nomi a dominio contestati il Ricorrente argomenta che, stante la notorietà dei propri marchi, il Resistente non poteva ignorarne l'esistenza al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati.

In merito all'uso in malafede dei nomi a dominio contestati il Ricorrente sostiene che in considerazione i) della confondibilità dei nomi a dominio con il marchio notorio del Ricorrente, ii) della mancanza di un interesse legittimo del Resistente rispetto ai nomi a dominio, iii) dell'oscuramento da parte del Resistente dei propri dati di contatto nei Whois pubblici e iv) dell'implausibilità di qualsiasi uso in buona fede dei nomi a dominio considerata in particolare la loro composizione e l'elevato rischio di associazione con il Ricorrente, l'attuale detenzione passiva dei nomi a dominio da parte del Resistente non esclude la possibilità di concludere che i nomi a dominio siano stati usati in malafede. Inoltre, considerata la configurazione di record Mail Exchange ("MX"), la mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati e la confondibilità con i marchi del Ricorrente, ogni uso dei nomi a dominio per comunicazioni a mezzo posta elettronica può generare un elevato rischio di associazione con il Ricorrente e sarebbe pertanto un uso in malafede. Infine, il Ricorrente, documentando la registrazione da parte del Resistente di altri quattro nomi a dominio incorporanti i marchi del Ricorrente, sostiene che il Resistente abbia registrato i nomi a dominio contestati per impedire al Ricorrente di riflettere i propri marchi nei corrispondenti nomi a dominio.

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.

6. Discussione e conclusioni

6.1. Lingua della procedura

Il paragrafo 11(a) delle Regole stabilisce che "A meno che non sia diversamente concordato dalle Parti, o diversamente specificato nel contratto di registrazione, la lingua del procedimento amministrativo sarà la lingua del contratto di registrazione, fatto salvo il potere del Collegio di determinare diversamente, tenuto conto delle circostanze del procedimento amministrativo".

In questo caso, il contratto di registrazione per il nome a dominio <lavazzasognocaffè.com> è in inglese, mentre la lingua del contratto di registrazione per i restanti sei nomi a dominio contestati è l'italiano.

Il paragrafo 10(b) delle Regole stabilisce che: "In tutti i casi, il Collegio deve assicurare che le Parti siano trattate in modo uguale e che a ciascuna Parte sia data una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso", e il paragrafo 11(a) delle Regole consente al Collegio di determinare la lingua del procedimento tenuto conto di tutte le circostanze. In particolare, è prassi consolidata prendere in considerazione i paragrafi 10(b) e (c) delle Regole ai fini della determinazione della lingua del procedimento, al fine di garantire equità alle parti e il mantenimento di un mezzo economico e rapido per la risoluzione delle controversie relative ai nomi a dominio. I requisiti linguistici non dovrebbero pertanto comportare oneri indebiti per le parti né indebito ritardo nel procedimento.

Considerato quanto sopra e che: a) il Resistente sembra essere italiano e risiedere in Italia; b) il Resistente non ha sollevato alcuna osservazione in merito alla conduzione del procedimento in italiano, il Collegio ritiene che il Resistente non subirà alcun pregiudizio dal proseguimento della procedura in italiano, e così decide.

6.2. Motivi della decisione

Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio registrati dal Resistente debbano essere cancellati o trasferiti al Ricorrente:

- (i) i nomi a dominio sono identici 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 ai nomi a dominio contestati; ed
- (iii) i nomi a dominio sono stati registrati e vengono usati in malafede.

A. Identità o somiglianza tale da indurre confusione tra i nomi a dominio contestati ed il marchio del Ricorrente

Il Ricorrente ha dimostrato i propri diritti sui marchi LAVAZZA e LAVAZZA TABLI'. Qui i nomi a dominio contestati incorporano integralmente i suddetti marchi aggiungendo nei diversi nomi a dominio contestati i termini "bar", "caffetteria", "in", "black", "sinfonia", "sogno", "caffè", "caffè" e "mister".

I marchi del Ricorrente sono chiaramente riconoscibili nei nomi a dominio contestati e l'aggiunta dei termini su indicati non è sufficiente ad evitare la confusione tra i nomi a dominio contestati ed i marchi del Ricorrente. In tal senso si veda la WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)"), sezione 1.8: "Quando il marchio rilevante è riconoscibile all'interno del nome a dominio contestato, l'aggiunta di altri termini (che siano descrittivi, geografici, peggiorativi, privi di significato o altro) non impedisce un riscontro di somiglianza confusoria ai sensi del primo elemento".

Di conseguenza, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia soddisfatto il paragrafo 4(a)(i) della Policy.

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

Il paragrafo 4(c) della Policy prevede un elenco di circostanze che il Resistente può usare per dimostrare diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.

Sebbene l'onere complessivo della prova nei procedimenti UDRP ricada sul ricorrente, i collegi hanno riconosciuto che provare che un resistente non abbia diritti o interessi legittimi in un nome a dominio può

comportare il difficile compito di “provare un fatto negativo”, richiedendo informazioni che spesso sono principalmente nella conoscenza o nel controllo del resistente. Pertanto, quando un ricorrente presenta un caso prima facie secondo cui il resistente non ha diritti o interessi legittimi, l'onere di produzione delle prove su questo elemento passa al resistente, che deve fornire prove rilevanti che dimostrino diritti o interessi legittimi sul nome a dominio (benché l'onere della prova rimanga sempre a carico del ricorrente). Se il resistente non presenta tali prove rilevanti, il ricorrente è considerato aver soddisfatto il secondo elemento. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 2.1.

Avendo esaminato la documentazione disponibile, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia stabilito un caso prima facie secondo cui il Resistente non ha diritti o interessi legittimi nei nomi a dominio contestati. Il Resistente non ha confutato la dimostrazione prima facie del Ricorrente e non ha fornito alcuna prova rilevante che dimostri diritti o interessi legittimi nei nomi a dominio contestati, come quelli elencati nella Policy o altri.

Il Collegio ritiene che il secondo elemento della Policy sia stato soddisfatto.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Il Collegio osserva che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, il paragrafo 4(b) della Policy stabilisce circostanze che, in particolare, ma senza limitazione, qualora riscontrate dal Collegio, costituiranno prova della registrazione e dell'uso di un nome a dominio in mala fede.

Il paragrafo 4(b) della Policy stabilisce un elenco non esaustivo di circostanze che possono indicare che un nome a dominio sia stato registrato e utilizzato in mala fede, ma altre circostanze possono essere rilevanti nel valutare se la registrazione e l'uso di un nome a dominio da parte di un resistente siano in mala fede. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 3.2.1.

Considerato il carattere distintivo dei marchi del Ricorrente e la loro notorietà, l'aggiunta ai nomi a dominio contestati di termini descrittivi chiaramente riferentisi ed attinenti all'attività ed ai prodotti del Ricorrente, è ragionevole dedurre che il Resistente abbia registrato i nomi a dominio contestati con piena conoscenza dei marchi del Ricorrente, e pertanto il Collegio ritiene, sulla base delle probabilità, che il Resistente fosse a conoscenza dei marchi del Ricorrente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati.

Inoltre, il Collegio osserva che il Resistente ha utilizzato un servizio di privacy, fattore che combinato con le circostanze del presente caso può costituire un'indicazione di registrazione in mala fede.

Precedenti collegi hanno costantemente ritenuto che la mera registrazione di un nome a dominio quasi identico a un marchio famoso o ampiamente conosciuto da parte di un soggetto non affiliato possa di per sé creare una presunzione di mala fede. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 3.1.4.

Al momento della presentazione del Ricorso, i nomi a dominio contestati reindirizzavano a una pagina parcheggiata presso il Registrar.

A questo proposito il Collegio nota che precedenti collegi hanno ritenuto che la mancata utilizzazione di un nome a dominio (inclusa una pagina vuota o “coming soon”) non impedisca un riscontro di mala fede secondo la dottrina del passive holding. Sebbene i collegi esaminino la totalità delle circostanze in ciascun caso, i fattori considerati rilevanti nell'applicazione della dottrina del passive holding includono: (i) il grado di distintività o reputazione del marchio del ricorrente, (ii) la mancata presentazione di una risposta da parte del resistente o la mancata fornitura di prove di un uso effettivo o contemplato in buona fede, (iii) l'improbabilità di qualsiasi uso in buona fede a cui il nome a dominio possa essere destinato. [WIPO Overview 3.0](#), sezione 3.3. Dopo aver esaminato la documentazione disponibile, il Collegio osserva che nelle circostanze del presente caso l'attuale passive holding dei nomi a dominio contestati non impedisce un riscontro di mala fede secondo la Policy, ma rappresenta al contrario un'indicazione di mala fede.

Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia soddisfatto anche il terzo elemento della 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 dei nomi a dominio contestati <lavazzabarcaffetteria.com>, <lavazzainblack.com>, <lavazzasinfonia.com>, <lavazzasognocaffe.com>, <lavazzasognocaffè.com> (<xn--lavazzasognocaff-8pb.com>), <misterlavazza.com> e <misterlavazzatabli.com>.

/Fabrizio Bedarida/

Fabrizio Bedarida

Membro Unico del Collegio

Data: 28 novembre 2025