



Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7 - 00196 Roma  
T +39 0636227.1 F +39 063235161  
www.tonucci.com

## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "movavi.it"**

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

### **Denominazione e sede legale del ricorrente**

Denominazione/Ragione sociale: Movavi Software Limited

Indirizzo sede legale: Naxou 7

Città: 4542 - Apsiou

Stato: Cipro

Legale rappresentante: Dr. Mikhail Sobolev – Amministratore delegato

Tel.+357 22503823

E-mail: [m.sobolev@movavi.com](mailto:m.sobolev@movavi.com)

(“Ricorrente”)

### **Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:**

Marco Schiavinaroli

Viale Abruzzi, 188

20131 Milano

Email [benchmark@workmail.com](mailto:benchmark@workmail.com)

(“Resistente”)

### **Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**

movavi.it

**Collegio (unipersonale):** Avv. Cristiano Bertazzoni.



\* \* \* \*

#### A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

**1.** In data 15 Gennaio 2018 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "movavi.it".

**2.** In data 16 Gennaio 2018 ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") il PSRD informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "movavi.it".

**3.** Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "movavi.it" risultava assegnato al Sig. Marco Schiavinaroli. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

**4.** Ricevuti i dati di contatto completi del Resistente in data 19 Gennaio 2018, previa apposita comunicazione del Registro .it, in pari data il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso, allegandone versione elettronica con gli allegati), all'indirizzo di posta elettronica [benchmark@workmail.com](mailto:benchmark@workmail.com); (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno – della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la proce-



dura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

**5.** In data 29 Gennaio 2018 le Poste tentavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *movavi.it*, consegna che – come da avviso di ricevimento ricevuto dallo scrivente PSRD in data 14 Febbraio 2018 – risultava impossibile essendo il destinatario trasferito ad altro indirizzo sconosciuto.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 29 Gennaio 2018 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 29 Gennaio 2018 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 5 Marzo 2018.

**6.** In data 6 Marzo 2018, essendo scaduto il termine senza che il Resistente – ritualmente notificato - avesse fatto pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. Il



PSRD comunicava dunque alle parti - in data 6 Marzo 2018 - ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*movavi.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA MOVAVI SOFTWARE LIMITED**

La Ricorrente dal 2004 sviluppa sotto il brand "MOVAVI" software per l'elaborazione, la creazione e la condivisione di file multimediali, commercializzando programmi per foto e video e altre applicazioni multimediali.

La Ricorrente allega la registrazione del marchio europeo "MOVAVI" n.008695207 (nelle classi 9, 35 e 42) depositato il 23 Dicembre 2009 e registrato il 15 Giugno 2010 nella Unione Europea e nei cui diritti di titolarità la Ricorrente è subentrata – per cessione/assegnazione del marchio da parte del precedente titolare – in data 18 Febbraio 2015 (e comunque antecedentemente alla registrazione del nome a dominio da parte del Sig. Schiavinaroli, dominio creato il 6 Marzo 2016).

Alla luce delle considerazioni appena riassunte e della documentazione allegata a riprova della titolarità del segno MOVAVI la Ricorrente ritiene provato il requisito ex art. 3.6(a) del regolamento Dispute.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con i marchi della Ricorrente e con il corrispondente nome a dominio "*movavi.it*".



In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma la circostanza che il Resistente faccia intenzionalmente uso del nome a dominio abusivamente registrato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il noto marchio MOVAVI della Ricorrente. Sostiene inoltre la Ricorrente come non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio contestato.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *movavi.it* in proprio favore.

\* \* \* \* \*

#### **C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE SIG. MARCO SCHIAVINAROLI.**

Nonostante la regolare comunicazione e notifica del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

#### **D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE MOVAVI SOFTWARE LIMITED.**

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere di-



ritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, 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 o un nome a 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;
- 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.

\* \* \* \* \*

#### **E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Il nome a dominio “*movavi.it*” è evidentemente identico al marchio europeo della Ricorrente registrato in data anteriore a quella di assegnazione del nome a dominio *movavi.it* (il 6 Marzo 2016) la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando i relativi titoli di proprietà industriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

\* \* \* \* \*



#### **F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva 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 corrente, 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 ricercino 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 Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elenco fornito dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *movavi.it* da parte della Resistente è provata dalla Ricorrente nel suo ricondurre l'utilizzo del nome a dominio alle ipotesi sub lettere (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di codesto PSRD e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il proprio segno distintivo "MOVAVI" nelle forme appropriate e di divulgargli *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet. E tale sviamento appare del tutto consapevole.

Il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente si risolve in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quella della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

Ancora, è opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" – alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. Marco Schiavinaroli e il marchio "MOVAVI" utilizzato per intero e nella sua identità nel nome a dominio opposto "*movavi.it*": la stessa Ricorrente ha ne-



gato esistere qualsivoglia autorizzazione e/o licenza, e/o collegamento (ad eventuali reti agenziali o distributive) tra il Resistente e la Ricorrente.

Questo Collegio ravvisa poi ulteriori ipotesi di malafede nel non aver mai il Resistente fornito al Registro (almeno da quanto risulta dal DBNA, unica fonte di contatti utilizzabili degli assegnatari di nomi a dominio) recapiti geografici ed elettronici completi così come ulteriore indice di mala fede è quello del mantenimento del nome a dominio in passive holding, secondo i consolidati indirizzi delle decisioni su procedure di riassegnazione della Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale (WIPO/OMPI).

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

\* \* \* \* \*

#### **G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onore del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

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 o un nome a 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;
- 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.

E' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito, pressoché impossibile – di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (cfr. *Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455*, *Banco Itau S.A. vs. Lacerio Texeira, WIPO case n. D2007-0912*, *Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392*, *Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701*).

#### **P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

#### **ACCOGLIE**

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD ",it" il reclamo presentato dalla Movavi Software Limited e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "movavi.it".



**DISPONE**

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinchè il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 9 Marzo 2018

*Avv. Cristiano Bertazzoni*

Avv. Cristiano Bertazzoni