



**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 7/2016 promossa da

**Morelli Elda & C. snc di Sammarini Sauro & C., con sede in Marciano di  
Romagna (RN), Via C. Marconi n. 30**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**\*\*\*\*\* (richiesta di anonimato)**

*- Resistente -*

\* \* \* \* \*

**NOME A DOMINIO CONTESTATO:** groove.it.

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Roberto Manno

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 13.09.2016:** la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “groove.it”;
- 16.09.2016:** il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione;
- 26.10.2016:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva a mezzo mail 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 “groove.it”;
- 26.10.2016:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Ricorrente. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”);
- 07.11.2016:** arrivava presso MFSD la copia cartacea del reclamo e l’allegata documentazione;
- 08.11.2016:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. al Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.
- **29.11.2016:** veniva recapitata presso MFSD la cartolina di avviso ricevimento da parte del Resistente. Dal suo esame si verificava che la stessa era stata ricevuta in data **21.11.2016;**
- **29.11.2016:** MFSD riceveva a mezzo mail la replica da parte del Resistente;
- **05.12.2016:** MFSD riceveva copia cartacea della replica e l’allegata documentazione da parte del Resistente. In pari data MFSD procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Roberto Manno;
- **05.12.2016:** l’Avv. Roberto Manno accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il reclamo, la replica e l’allegata documentazione.

### ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La ricorrente afferma di essere titolare di diritti esclusivi sulla parola “groove” in virtù di un pluridecennale uso di tale termine come insegna di diversi e noti negozi situati in Murciano di Romagna fin dagli anni '60, e di domanda di marchio depositata nel luglio del 2016 per contraddistinguere diversi prodotti di abbigliamento e servizi di vendita.

La registrazione e l’uso dell’identico dominio groove.it costituirebbe pertanto una violazione di tali diritti esclusivi.

Circa la mancanza di interesse legittimo, il ricorrente deduce:

- la mancanza di alcuna “reale necessità di utilizzo” del dominio;
- il mancato utilizzo dalla “nascita”;
- la mancanza di alcun legame tra questo ed il resistente od alcuno dei suoi prodotti/servizi, che non sarebbe peraltro conosciuto per fare alcun uso del dominio;
- la mancanza di alcuna registrazione di corrispondente marchio da parte del resistente.

Ciò dimostrerebbe il reale scopo perseguito dal resistente: “*sviare la clientela del ricorrente e di violarne il marchio registrato nonché i loghi e le insegne identificative dell’ azienda ricorrente (cybersquatting).*”

Le circostanze dedotte in punto di malafede, infine, riguardano:

- il mancato utilizzo del nome a dominio;
- corrispondenza tra le parti che dimostrerebbe la finalità di rivendere il dominio al “*solo fine di una remunerazione in denaro*”.

## **ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE**

Il resistente, fatta richiesta di anonimato nella pubblicazione della decisione ex art. 4.16 Regolamento, respinge integralmente le deduzioni avverse allegando:

1. Mancanza di confondibilità tra il dominio contestato e diritto fatto valere dal ricorrente: il termine “groove” (in inglese: solco/traccia) corrisponde infatti ad una parola generica della lingua inglese, in voga in ambito musicale e i DJ (professione del resistente);
2. Uso legittimo: contrariamente a quanto affermato del ricorrente, il dominio sarebbe stato utilizzato fin dalla sua creazione ed ininterrottamente, come da estratti WebArchive allegati. Tale uso risulterebbe dunque anteriore rispetto alla domanda di marchio del ricorrente, depositata dopo il fallimento delle trattative avviate per l’acquisto del domain name avviate dal ricorrente;
3. Malafede: le allegazioni del ricorrente non consentono di ritenere dimostrata la malafede, soprattutto alla luce del contenuto delle dichiarazioni fatte dal resistente durante le trattative ai sensi dell’art. 3.7 Regolamento.

Pertanto, alla luce del dimostrato uso del dominio in relazione al significato semantico della parola *groove*, il resistente chiede il rigetto del ricorso che appare carente in qualsiasi punto. Si cita la decisione di questo PSRD “*sexy.it*” MFSD - 14/10/2009 (esperto Avv. Dario Riccardi).

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ai sensi del Regolamento, il Collegio assume la propria decisione sulla base di quanto allegato dalle parti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Regolamento prevede una ripartizione dell'onere della prova tra le parti, disponendo in capo al ricorrente l'onere di dimostrare innanzitutto l'esistenza di diritti anteriori di esclusiva su un segno identico o confondibile col il nome a dominio contestato (art. 4.2 n.6 lett. a, in combinato con il n. 5 stesso articolo); e (soprattutto) le circostanze da cui dedurre che il nome a dominio sia stato registrato *e viene utilizzato* in malafede, eventualmente in base all'elenco *esemplificativo* di cui all'art. 3.7.

La difficoltà oggettiva di allegare circostanze relative ad una circostanza negativa quale la mancanza di diritto o interesse legittimo alla registrazione o all'uso del dominio (*fair use*) spiega il motivo per cui il Regolamento ritiene sufficiente l'allegazione di elementi idonei *prima facie* a soddisfare l'onere probatorio: sarà infatti più agevole per il resistente dimostrare l'uso legittimo del dominio, eventualmente in base alle circostanze di cui all'art. 3.6, co. II, nn.1, 2 e 3.

Fatta questa premessa, occorre precisare l'enorme importanza che nelle procedure di riassegnazione assume la valutazione delle circostanze relative alle fasi della registrazione (o acquisizione) del nome a dominio; e della sua utilizzazione. È in base ad esse che infatti può darsi piena attuazione ad uno dei più importanti principi dell'ordinamento giuridico italiano, ossia la presunzione di buona fede ex art. art. 1147 c.c. (vedi Cass. 08/04/2008, n. 9040). Considerata la comune radice di tutte le procedure di riassegnazione di domain name (la UDRP dell'ICANN del 1999), e fatte salve le peculiarità dei rispettivi adattamenti nei diversi sistemi e ordinamenti giuridici, non potranno dunque ignorarsi le continue evoluzioni dell'interpretazione giurisprudenziale non solo in ambito nazionale, ma anche (e soprattutto) in ambito internazionale, tra cui in primis quella della WIPO.

Del resto alcuni regolamenti per la riassegnazione dei nomi a dominio corrispondenti ad importanti ccLTD tra cui il “.co.uk” e il “.nz” hanno recepito le evoluzioni dell'industria del legitimate domain name trading affermando espressamente che: “ *art. 8.1 A non-exhaustive list of factors which may be evidence that the Domain Name is not an Abusive Registration is as [.....] 8.3 The Domain Name is generic or descriptive and the Respondent is making fair use of it*”; e “*8.4 Trading in domain names for profit, and holding a large portfolio of domain names, are of themselves lawful activities. The Expert will review each case on its merits*” (<http://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp->

Se è vero che le procedure di riassegnazione non hanno né devono avere come oggetto quello di *ius dicere*, è altrettanto vero che il mancato recepimento dei consolidati orientamenti (nazionali e internazionali) in materia di procedure di riassegnazione di domain names tradirebbe la loro stessa *ratio legis*: offrire a tutti gli stakeholders della società dell'informazione uno strumento idoneo a risolvere in modo rapido e poco costoso le più evidenti e circoscritte problematiche di *cybersquatting*.

**1) Identità e confondibilità del nome a dominio ex art.3.6, co. I, lett. a):**

Il ricorrente ha dimostrato di essere titolare di domanda marchio denominativo per la parola “GROOVE” (sebbene descritta come marchio di fantasia), depositato in data 27 luglio 2016 per diversi prodotti e servizi delle classi 25 e 35. Inoltre, ha affermato di utilizzare l'insegna GROOVE fin dagli anni 60 per contraddistinguere punti vendita di abbigliamento casual e streetware localizzati in Murciano di Romagna ed altri comuni tra Marche ed Emilia-Romagna.

Nel ritenere quindi soddisfatto il primo dei requisiti dell'art. 3.6 Regolamento, anche alla luce dell'art. 15 co. 2 CPI, lo scrivente non può esimersi dal rilevare la natura tutt'altro che di fantasia della parola “groove”. Più precisamente, il fatto che un termine descrittivo possa essere utilizzato per *distinguere* (dunque fantasiosamente) prodotti e servizi *diversi e distanti* da quelli compresi nel suo significato, non può spingersi fino a prevalere sugli impieghi genuinamente descrittivi della parola. Come rilevato dal resistente, “groove” è di uso comune e non solo all'estero (vedi <https://it.wikipedia.org/wiki/Groove>). Questa circostanza deve ritenersi nota al resistente, e andrà pertanto considerata nella valutazione del ricorso.

**2) Diritto o titolo della resistente nella registrazione ed uso del nome a dominio ex art. 3.6, co. II, lett. b):**

Nelle sue repliche, la resistente ha fornito esaurienti e dettagliate spiegazioni circa le ragioni per la scelta del nome a dominio “groove”; ha fornito prove del suo uso fin dalla registrazione (screenshots da WebArchive); della sua attività di DJ in ambito nazionale (attività sicuramente afferente l'impiego genuino della parola *groove* ben aldilà di qualsiasi addebito sleale o parassitario rispetto a quello fatto dalla ricorrente); dei progetti di rivisitazione grafica dello stesso precedenti alle doglianze del ricorrente.

Correttamente, il resistente rileva come il dominio sia stato registrato quasi sei anni prima del deposito della domanda di marchio: domanda depositata dopo il fallimento delle trattative avviate dallo stesso ricorrente per acquistare il dominio.

Agli occhi dell'esperto ciò consente di ritenere non solo dimostrate le circostanze ex art. 3.6 co. II, nn. 1, 2 e 3 del Regolamento, ma anche infondati gli argomenti del ricorrente. Infatti, il ricorrente era stato informato dei “*progetti in corso per tale dominio*” da parte del resistente. Dinanzi a ciò, anziché approfondire di cosa si trattasse (circostanza più che probabile stante la solare genericità della parola *groove*), il ricorrente ha dato immediatamente seguito al ricorso, affermando – senza alcuna prova - che il dominio “*abbia unicamente lo scopo di sviare la clientela del ricorrente e di violarne il marchio registrato nonché i loghi e le insegne identificative dell’ azienda ricorrente (cybersquatting)*”.

### **3) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a Dominio ex art. 3.6, co. II, lett. c)**

Nonostante quanto precede sia sufficiente a respingere il ricorso, il Collegio ritiene doveroso chiarire come le allegazioni del ricorrente non siano assolutamente idonee a dimostrare l’asserita malafede del resistente.

- a. Mancato utilizzo del nome a dominio: è importante sottolineare come affinché il cd. *passive holding* possa dar luogo a malafede occorrono altri elementi di fatto e di diritto assolutamente assenti nel nostro caso, come: la notorietà del marchio; tentativi di cancellare l’identità del registrante; il mancato riscontro di lettere e ricorsi, e via discorrendo (cfr: Wipo Jurisprudential Overview para. 3.2).
- b. Mancata finalizzazione della vendita del dominio: ciò che il Regolamento prevede quale circostanza indicatrice o rivelatrice della malafede è l’aver registrato e utilizzato il nome a dominio allo scopo (intenzionale) di ledere i diritti del ricorrente, eventualmente allo scopo di rivenderlo. Nel nostro caso, in cui il dominio corrisponde ad un termine assolutamente generico (oltre che presente in più di *140 domande di marchio valide nel territorio nazionale italiano*), il fatto che il resistente non abbia accettato l’invito ad offrire del ricorrente non può essere considerato o costruito come prova di una volontà usurpatrice o parassitaria, diretta a ledere la specifica situazione soggettiva del ricorrente.

- c. Registrazione del dominio e “di altri tra loro disconnessi” a scopo di trarre ingiusto profitto: con tale ultimo argomento, il ricorrente sembra riferirsi al possesso da parte del resistente di diversi domain names, utilizzati – presumibilmente – per finalità speculative. Tale rilievo è tuttavia infondato e indimostrato. È ormai acquisito, anche da parte delle procedure arbitrali gestite dai PSRD accreditati presso il NIC, che la compravendita o lo sfruttamento patrimoniale di nomi a dominio generici non solo non è vietata da nessuna norma, ma costituisce attività assolutamente legittima.

Il riferimento del ricorrente alla decisione sexy.it di questo PSRD è pertinente: mentre tuttavia in quel caso il resistente ha almeno indicato un corrispettivo per la cessione del dominio “premium”, nel caso che ci occupa tale offerta non è nemmeno stata fatta dal resistente.

#### **4) Reverse Domain Name Hijacking (RDNH)**

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4.16 del Regolamento, “*Se, all’esito dell’istruttoria, il Collegio raggiunge il convincimento che il reclamo è stato promosso in mala fede, o per screditare il titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking)*”.

Tale disposizione, che trae ispirazione dall’art. 15 (e) delle Regole UDRP, è stata applicata in presenza di elementi idonei a far ritenere il ricorso manifestamente infondato, e dunque finalizzato a privare il legittimo assegnatario del dominio di una risorsa dall’apprezzabile valore patrimoniale.

Il cd “b-plan”, ossia l’instaurazione di una procedura di riassegnazione dopo il naufragio delle trattative finalizzato al suo acquisto, è spesso valutato come indice di RNDH (*Patricks Universal Export Pty Ltd. v. David Greenblatt, WIPO Case No. D2016-0653; Nova Holdings Limited, Nova International Limited, and G.R. Events Limited v. Manheim Equities, Inc. and Product Reports, Inc., WIPO Case No. D2015-0202*). Nel nostro caso, ferma l’assoluta genericità della parola “groove”, il ricorrente ha utilizzato come prova della malafede alcune mail assolutamente inconfidenti. Le risposte del resistente avrebbero dovuto consigliare al ricorrente un diverso approccio (*BERNINA International AG v. Domain Administrator, Name Administration Inc. BVI WIPO Case No. D2016-1811*).

**P.Q.M.**

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le affermazioni rese dalle parti e le prove documentali allegate agli atti, ritenuta la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio, respinge il reclamo avente ad oggetto la riassegnazione del dominio "groove.it", e dichiara inoltre che il reclamo sia stato promosso in malafede e che esso costituisce un abuso del Regolamento (Reverse Domain Name Hijacking).

Manda alla Segreteria del PSRD per la pubblicazione delle decisione e per la comunicazione ai soggetti interessati.

Così deciso in Barletta, 21 dicembre 2016

Esperto Designato



Avv. Roberto Manno.