



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 4/2022 promossa da

EDEL SPA

- Ricorrente -

CONTRO

VALTER PIERINI

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: enel-energierinnovabili.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Davide Petraz

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-09.06.2021: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “**enel-energiesinnovabili.it**”;

-31.01.2022: 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 del nome a dominio “enel-energiesinnovabili.it”, attualmente assegnato a Valter Pierini, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-01.02.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, Valter Pierini -Via Croce, 3660128 Ancona AN, comunicando nel contempo anche la mail del medesimo

-3.0.2.2022: 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 racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è stata tentata in data **08.02.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-16.03.2022: 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. Davide Petraz, che accettava l’incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente Enel S.p.A. nel suo reclamo dichiara di essere la più grande azienda elettrica italiana, che opera da oltre cinquant’anni nel campo della generazione di elettricità e del gas. La Ricorrente dichiara di presente in 34 Paesi nei 5 continenti e, con una capacità gestita di più di 88 GW, vende gas e distribuisce elettricità su una rete di circa 2,2 milioni di km a circa 71 milioni di clienti in tutto il mondo.

In Italia la Ricorrente dichiara di gestire, con oltre 1,1 milioni di km, gran parte della rete di distribuzione elettrica del Paese offrendo soluzioni integrate di prodotti e servizi per l’elettricità e gas a circa 25,9 milioni di clienti. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, la Ricorrente è una delle società italiane con il più alto numero di azionisti, circa 1,1 milioni, tra retail ed investitori istituzionali. Altre società del Gruppo Enel sono quotate sulle principali Borse mondiali, in Italia, Spagna, Russia, Argentina, Brasile, Cile e Perù.

Il marchio “ENEL”, oltre a costituire la denominazione sociale della Ricorrente, è da quest’ultima registrato e utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, che non si esauriscono nella generazione e distribuzione di energia e che abbracciano anche l’organizzazione, la realizzazione di e la partecipazione a iniziative ed eventi nel campo della cultura. La Ricorrente è inoltre stata protagonista di eventi internazionali, come Expo Milano 2015 in cui è stata Official Global Partner attraverso la società Enel Distribuzione.

La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchio relative alla denominazione "ENEL", di cui si cita in particolare:

- ENEL e figura di Albero a colori, registrazione dell’Unione Europea n. 756338, concessa il 25 giugno 1999 su domanda depositata il 24 febbraio 1998, a nome Enel S.p.A., per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42;
- ENEL (grafia), registrazione italiana n. 1299011, concessa il 1° giugno 2010 su domanda depositata il 25 gennaio 2008, rinnovo della registrazione n. 825734 con effetti dal 4 febbraio 1998, a nome Enel S.p.A., per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42;
- ENEL ENERGIA e figura di Albero a colori, registrazione dell’Unione Europea n. 3060861, concessa il 9 agosto 2004 su domanda depositata il 20 febbraio 2003, a nome di Enel S.p.A., per tutti i prodotti e servizi delle classi 09, 11, 35, 37, 39 e 42;
- ENEL ENERGIA e figura di Albero a colori, registrazione italiana n. 302003901086984, concessa il 23 maggio 2007 su domanda depositata il 13 febbraio 2003, a nome di Enel S.p.A., per tutti i prodotti e servizi delle classi 09, 11, 35, 37, 39 e 42;

La Ricorrente dichiara di essere inoltre proprietaria di oltre 200 nomi a dominio contenenti il marchio ENEL tra i quali, a titolo esemplificativo, ENEL.IT, ENEL.COM, ENELENERGIA.IT.

La Ricorrente, a tal fine, allega al reclamo una situazione del proprio portfolio marchi e domini.

In merito al presente procedimento, la Ricorrente contesta l’avvenuta registrazione, in data 22.02.21, del nome a dominio “enel-energiesinnovabili.it” da parte del sig. Valter Pierini.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che il Resistente ha dichiarato di accettare e conoscere al momento della registrazione del dominio – la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento 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*”.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha affermato e debitamente dimostrato di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, in buona parte simili al dominio contestato e idonei a creare rischio di confusione.

In particolare, il dominio contestato “enel-energierinnovabili.it” contiene esattamente la dizione “ENEL”, coincidente con i marchi e i nomi a dominio di titolarità della Ricorrente. L'unico elemento di differenziazione è l'aggiunta di termini di uso comune che fanno specifico riferimento al settore merceologico della Ricorrente e all'attività per cui la Ricorrente è riconosciuta, soprattutto in territorio italiano.

La Ricorrente ha dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo ENEL (con o senza termini descrittivi) e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato. Inoltre, la Ricorrente ha già ricevuto numerose decisioni ad essa favorevoli, relativamente ad altri domini usurpati in passato, quali ad esempio le decisioni del WIPO Arbitration and Mediation Center Decision n. D2021-0436 del 29 marzo 2021 (Enel S.p.A. v. G.A.C. - Consulenza Informatica, enel.click, enel.link, enel.me, enel.mobi, enel.name and enel.pw), n. D2021-1014 (Enel S.p.A. v. Lucky Graziano, enel.website) del 26 maggio 2021, n. D2021-1170 (Enel S.p.A. v. Celso Barros, enel.xyz) del 18 giugno 2021, n. D2021- 1427 (Enel S.p.A. v. Sergio Virgillito, agenziaenel.com, agenziaenel.me, agenziaenel.net e agenziaenel.org) del 15 luglio 2021 e la decisione MFSD n. 7/2019

(Enel S.p.A. v. Carsten Olaf Messerli, enelservizioelettrico.it e www.enelservizioelettrico.it).

Si ritiene, pertanto, che il Ricorrente abbia dimostrato il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi registrati anteriormente e azionati nella presente procedura.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento Dispute, *“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”*.

Come già più sopra puntualizzato, il Resistente non ha presentato alcuna argomentazione o documentazione a sostegno del suo legittimo diritto o titolo al nome a dominio, pur tenuto a provare quanto sopra.

Si ritiene pertanto soddisfatta la circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell’art.3.6 Regolamento Dispute, non avendo il Resistente provato il contrario.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L’articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello 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 Dispute 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 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;

b) 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;

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 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 trarre profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo, e l'esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso di specie, la mala fede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi:

- 1) dimostrazione dei segni distintivi della Ricorrente;
- 2) utilizzo del dominio per l'offerta di servizi in concorrenza sleale con la Ricorrente;
- 3) mancata risposta da parte del Resistente.

Per quanto attiene al primo punto, la Ricorrente, oltre a presentare i segni distintivi protetti a proprio nome, ha evidenziato la sua indiscutibile presenza capillare sul territorio nazionale ed estero.

Quanto sopra rende altamente improbabile che il Resistente non fosse a conoscenza dell'esistenza della Ricorrente, nonché della sua attività, specificatamente correlata al termine “energie rinnovabili” usato in abbinamento ai marchi della Ricorrente stessa.

Si ricorda che la conoscenza, al momento della registrazione di un dominio, dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, costituisce un elemento da cui dedurre la mala fede nella registrazione dei domini, come costantemente ribadito da molteplici collegi, nazionali ed internazionali (si veda ad esempio alexturco.it del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-0325 1-800 flowers.com, Inc. vs. Domain Admin, Abadaba SA).

Relativamente al secondo punto, la Ricorrente dichiara che il Resistente “*utilizza la posta elettronica con estensione @enel-energiesrinnovabili.it per inviare comunicazioni ed offerte commerciali non riferite ad ENEL*”, pur non dandone evidenza.

Il fatto che il Resistente abbia ommesso di fornire una risposta alla procedura di contestazione, pur essendo stato formalmente invitato a farlo ed avendo ricevuto in tempo utile tutta la documentazione in esame, dimostra ulteriormente la deliberata volontà del Resistente di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza della Ricorrente, e non confuta le affermazioni effettuate dalla Ricorrente stessa.

Da quanto sopra, e non essendovi elementi di senso contrario atti a permettere di considerare che la registrazione e l'uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in buona fede, si ritiene sussistente la mala fede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Valutato quanto sopra, si ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il secondo requisito ex articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto da Enel S.p.A. e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio "enel-energiesinnovabili.it" alla Ricorrente.

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.

Così deciso in Udine, 6 aprile 2022

Il Collegio Unipersonale

Avv. Davide Petraz
