



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 10/2022 promossa da

EDEL SPA

- Ricorrente -

CONTRO

AM-ENERGY SRL

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: enelenergiaservizioclienti.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott. Tommaso La Scala

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 “**enelenergiaitalia.it**”;
- 21.02.2022:** la Ricorrente inviava al Registro lettera di richiesta di rinnovo di opposizione del nome a dominio;
- 16.05.2022:** 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 “**enelenergiaservizioclienti.it**”, attualmente assegnato a **AM-ENERGY SRL** ,accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged
- 16.05.2022:** il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, **AM-ENERGY SRL**, Via Alessandro la Marmora 86, 90143 Palermo PA, comunicando nel contempo anche la mail della medesima
- **18.05.2022:** 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 effettuata in data **23.05.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;
- **9.06.22** MFSD riceveva mail dalla registrante che comunicava che il dominio in oggetto era stato riconsegnato; tale mail veniva girata in pari data al Registro ed alla Reclamante.
- **15.06.22** Il Registro rispondeva che da un controllo effettuato con il reparto competente era emerso che allo stato degli atti non risultava pervenuta nessuna richiesta di cancellazione del nome a dominio **enelenergiaservizioclienti.it** da parte dell'assegnatario, **AM-ENERGY SRL**
- **16.06.22** MFSD comunicava a quel punto alla Registrante che la procedura sarebbe proseguita con termine per il deposito di eventuale replica al **28.06.22**
- 29.06.2022:** 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 della Avv. Tommaso La Scala, che accettava l’incarico in pari data.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente (nel seguito semplicemente Enel) afferma di essere una delle più grandi aziende italiane, presente in trentaquattro Paesi e cinque continenti con circa settantuno milioni di clienti in tutto il mondo, sessantatremila dipendenti e ricavi per circa 70 miliardi di euro (al 2017).

Enel sostiene, altresì, che il marchio e la denominazione sociale ENEL, in uso da oltre cinquant'anni, hanno elevata rinomanza sul territorio italiano, mentre in Rete la presenza di oltre duecento nomi a dominio riconducibili alla Ricorrente garantirebbe una diretta riconducibilità tra la società in esame ed il segno ENEL.

Il marchio ENEL è stato oggetto di diverse registrazioni come marchio e come nome a dominio, tra le quali la Ricorrente cita quelle che ritiene più pertinenti per il caso di specie, ovverosia:

- “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, in relazione alle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42;
- “ENEL” (denominativo), registrazione italiana n. 1299011, concessa il 1° giugno 2010 su domanda depositata il 25 gennaio 2008 e debitamente rinnovata con n. 825734, in relazione alle 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, in relazione alle classi 9, 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., in relazione alle classi 9, 11, 35, 37, 39 e 42;
- Nomi a dominio ENEL.IT ed ENEL.COM, registrati rispettivamente in data 29 gennaio e 3 maggio 1996.

In considerazione dei succitati diritti anteriori, AM-ENERGY SRL non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto della presente contestazione. In questo senso, Enel precisa che la Resistente non può avere registrato per mera coincidenza un nome a dominio che riproduce la denominazione sociale della Ricorrente e i marchi ENEL ed ENEL ENERGIA, ma che tale registrazione ha avuto

luogo con il preciso obiettivo di sfruttare la rinomanza e il carattere distintivo del marchio ENEL, arrecandone così un serio pregiudizio.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando così alla propria difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute – che la 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 presente caso, è evidente che la Ricorrente abbia dimostrato di essere l'unica titolare di diritti sul segno “ENEL”, registrato come marchio e come nome a dominio a livello internazionale e caratterizzato da una estesa e notevole rinomanza presso il pubblico.

Il nome a dominio “enelenergiaservizioclienti.it” si compone dei marchi “ENEL” e “ENEL ENERGIA”, nonché della porzione denominativa *“servizio clienti”*, la quale certamente è insufficiente ad evitare il rischio di confusione con i marchi di Enel. Al contrario, considerati i servizi offerti alla generalità dei consumatori dalla Ricorrente, tale espressione aumenta la capacità confusoria del *domain name* in esame.

Considerata la notorietà dei marchi di Enel, l'Esperto ritiene che il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato sia ampiamente verificato.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sui nomi a dominio contestati

Come evidenziato dall'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”*.

Nel caso d'interesse, deve rilevarsi anzitutto che il Resistente non ha svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare la sussistenza di un titolo o di un interesse legittimo al nome a dominio oggetto di opposizione, non vi abbia provveduto. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto delle affermazioni di Enel (*“... non risultano comunque domande/registrazioni per il marchio ENEL (o a componente ENEL) a nome di AM-ENERGY SRL come da ricerca condotta dalla Ricorrente di cui si allega copia ...”*), l'Esperto ritiene soddisfatto anche il secondo requisito, ex articolo 3.6 primo comma, lettera b) del Regolamento.

c) Registrazione ed uso dei nomi a dominio in mala fede

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” 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 nel ccTLD “it” individua in via preventiva ed esemplificativa alcune 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 concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;

- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dalla 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 ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dalla 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 titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

La Resistente non sembrerebbe avere avuto motivi legittimi per registrare il nome a dominio “enelenergiaservizioclienti.it” e non ha replicato alla contestazione della Ricorrente motivando la ragione alla base della scelta di adottare tale *domain name*.

Tenuto conto dell’acclarata notorietà del marchio ENEL e del fatto che tale segno distintivo è stato registrato e viene correntemente utilizzato dalla Ricorrente anche in associazione ai termini generici come quello incluso nel nome a dominio contestato (“*servizio clienti*”), sembra evidente che il Resistente non potesse ignorare i diritti anteriori di Enel al momento della registrazione.

A ciò si aggiungano le numerose decisioni di altri organi arbitrali citate dalla Ricorrente, relativi a casi molto simili a quello in esame, nelle quali è stata riconosciuta la malafede del registrante nella registrazione e nell’utilizzo di nomi a dominio comprensivi di / consistenti nel nome ENEL.

In ragione di quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto dalla Ricorrente l'ultimo requisito, *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

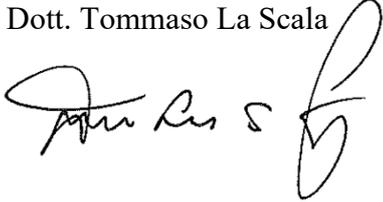
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto da Enel S.p.A. e dispone il trasferimento alla Ricorrente del nome a dominio “enelenergiaservizioclienti.it”.

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 alla Resistente.

Così deciso in Milano, il 20 luglio 2022

Il Collegio Unipersonale

Dott. Tommaso La Scala

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso La Scala', with a large, stylized flourish at the end.