



**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 12/2021 promossa da

**ENEL S.P.A.**

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**ANTONIO DE SANTIS**

*- Resistente-*

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI: “enelstation.it”, “eneganstation.it”, “enelstations.it” e “enelxstation.it”**

**ESPERTO DESIGNATO: Dott. Tommaso La Scala**

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-09.06.2021:** il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione dei nomi a dominio “**enelstation.it**”, “**eneganstation.it**”, “**enelstations.it**” e “**enelxstation.it**”;

**-14.10.2021:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale il 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 dei nomi a dominio, attualmente assegnati al Sig. Antonio De Santis, ad Enel s.p.a., accertando che gli stessi valori risultavano in stato: ok/challenged

**-14.10.2021:** il Registro.it confermava l'indirizzo fisico del Registrante, Antonio De Santis Strada Revigliasco 684 10024 Moncalieri TO (Torino), comunicando nel contempo anche la mail del medesimo;

**-18.10.2021:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, una volta 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 veniva tentata in data **23.10.2021**. Il plico veniva restituito, risultando l'indirizzo inesistente. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp.

**- 30.11.2021:** scaduto il termine per il deposito della replica in data **20.11.2021**, senza aver ricevuto replica da parte del registrante, procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Tommaso La Scala, che in pari data accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l'allegata documentazione.

## 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 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 di marchio, tra le quali la Ricorrente cita quelle che ritiene più pertinenti per il caso di specie, ovvero:

- “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;
- “ENEL X” (denominativo), registrazione dell’Unione Europea n. 17548322 concessa il 27 marzo 2018 su domanda depositata il 1° dicembre 2017, in relazione alle classi 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42;

A ciò si aggiungano i nomi a dominio <enel.it> ed <enel.com>, che reindirizzano sul sito ufficiale della Ricorrente.

In virtù dei summenzionati diritti anteriori, il Signor De Santis non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sui nomi a dominio oggetto della presente contestazione. In questo senso, Enel precisa che non solo questi ultimi sarebbero confondibili ai marchi e ai nomi a dominio da essa registrati in data anteriore, ma sarebbero stati registrati in malafede, al fine di ottenere un indebito tornaconto economico dalla loro vendita presso il sito web di SEDO verso i quali sono reindirizzati.

#### **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 caso in esame, si ritiene che la Ricorrente abbia ampiamente dimostrato di essere titolare di diritti esclusivi anteriori sul segno “ENEL”, registrato come marchio e come nome a dominio a livello internazionale.

I nomi a dominio ENELSTATION.IT, ENELSTATIONS.IT e ENELXSTATION.IT riproducono pedissequamente le denominazioni “ENEL” e “ENEL X”, con la mera aggiunta del termine generico “*station*” (peraltro utilizzato dalla Ricorrente con il suo nome a dominio anteriore ENELXSTATION.COM), che non è certamente sufficiente ad evitare il rischio di confusione con i marchi di Enel. La capacità confusoria di tali *domain names* è innegabile.

Viceversa, emergono alcune perplessità in relazione a ENEGANSTATION.IT, che pur condividendo le prime tre lettere con il marchio “ENEL” non appare idoneo a indurre in confusione gli utenti, anche considerato che “ENEGAN” è un segno distintivo utilizzato in funzione di denominazione sociale (Enegan S.p.A.) e marchio (registrazione italiana n. 0001628586) da una società terza rispetto alle parti del presente procedimento, che offre – tra l'altro – servizi di luce e gas (cfr. [www.enegan.it](http://www.enegan.it)) in concorrenza a Enel. Tenuto conto di tale circostanza, la posizione della Ricorrente circa la presunta natura

*typosquatting* del nome a dominio ENEGANSTATION.IT ai danni dei marchi “ENEL” e “ENEL X” non pare persuadere.

Considerata la rinomanza del marchio oggetto di contestazione, l’Esperto ritiene che il requisito della confondibilità dei nomi a dominio contestati sia verificato in relazione ai nomi a dominio ENELSTATION.IT, ENELSTATIONS.IT e ENELXSTATION.IT, ma non anche al nome a dominio ENEGANSTATION.IT.

#### **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 del Registrante come da ricerca condotta dalla Ricorrente ...”*), l’Esperto ritiene soddisfatto 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 trarre 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.

Nel caso in esame, la Resistente non sembrerebbe avere avuto motivi legittimi per registrare i nomi a dominio ENELSTATION.IT, ENELSTATIONS.IT e ENELXSTATION.IT. 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 che sono proprio inclusi nei nomi a dominio contestati, sembra evidente che il Resistente non potesse ignorare la loro

notevole somiglianza con i marchi ENEL ed ENEL X e che da tali registrazioni avrebbe senz'altro arrecato un pregiudizio a Enel.

Si consideri, infine, che il reindirizzamento dei nomi a dominio ENELSTATION.IT, ENELSTATIONS.IT e ENELXSTATION.IT verso il sito SEDO, ove sono offerti in vendita, lascia intendere che il Resistente abbia agito con il preciso obiettivo di ottenere un tornaconto economico dai nomi a dominio in oggetto.

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 parzialmente il ricorso proposto da Enel S.p.A. e, in particolare, dispone il trasferimento alla Ricorrente dei nomi a dominio:

- “enelstation.it”
- “enelstations.it”
- “enelxstation.it

mentre rigetta il ricorso – per insussistenza del primo requisito *ex* articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” – in relazione al nome a dominio “eneganstation.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 22 dicembre 2021

Il Collegio Unipersonale

Dott. Tommaso La Scala

