



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 7/2022 promossa da

ENEL SPA

- Ricorrente -

CONTRO

GOLD 2.0 S.R.L.S.

- Resistente-

NOME A DOMINIO CONTESTATO: punto-enel.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Giovanna Rosaria Del Bene

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-21.07.2021: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di opposizione del nome a dominio “**punto-enel.it**”;

4.04.2022: la Ricorrente inviava al Registro lettera di richiesta di rinnovo di opposizione del nome a dominio;

-20.04.2022: 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 “punto-enel.it”, attualmente assegnato a GOLD 2.0 S.r.l.s., accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-20.04.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico della Registrante, GOLD 2.0 S.r.l.s. Via Lago dei Tartari 00012 Guidonia (RM), comunicando nel contempo anche la mail della medesima.

-22.04.2022: 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 **3.05.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-09.06.2022: 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 Dott.ssa Giovanna Rosaria Del Bene, che accettava l’incarico in data **10.06.2022**

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente afferma 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 afferma altresì 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. Secondo quanto affermato dalla Ricorrente, in Italia gestisce 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. Nel 2021, la Ricorrente ha conseguito ricavi per 88,3 miliardi di euro, in aumento di

22,3 miliardi di euro (+33,8%) rispetto ai 66 miliardi realizzati nel 2020. Nel 2020 la Ricorrente si è classificata al 87° posto nella lista “Fortune Global 500” delle più grandi società al mondo per fatturato e al 5° posto nella classifica mondiale “Change The World”, che prende in considerazione le aziende al mondo che hanno un impatto sociale positivo attraverso attività che fanno parte della loro strategia aziendale e delle loro operazioni. La Ricorrente è stata inoltre inclusa tra le Top 20 aziende della “World's Best Employers List 2018” della rivista Forbes. In relazione e a supporto delle informazioni che precedono, la Ricorrente ha fornito copiosa documentazione allegata al reclamo.

Con riferimento ai diritti che la Ricorrente dichiara di detenere sul nome a dominio contestato, la stessa sostiene, fornendo la relativa documentazione, che il marchio “ENEL”, oltre a costituire la ditta-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, della solidarietà e dei servizi sociali, dello sviluppo e dello sport. 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 ha prodotto, in allegato al Reclamo, una lista con una selezione dei marchi ENEL e a componente ENEL. Ai fini della presente procedura, sono stati in citati dalla stessa in particolare i seguenti titoli e diritti anteriori:

- 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;
- PUNTO ENEL e figura di alberello a colori, registrazione italiana n. 362020000212804 depositata per la prima volta il 20 dicembre 2010 e la cui prima concessione risale al 20 marzo 2011 nome di Enel S.p.A, per servizi delle classi 35, 37, 39, 40.

La Ricorrente è inoltre proprietaria di oltre 200 nomi a dominio contenenti il marchio ENEL tra cui vengono citati nel Reclamo, a titolo esemplificativo, ENEL.IT, ENEL.COM, PUNTOENEL.COM, PUNTOENEL.EU, PUNTOENEL.BIZ,

PUNTOENEL.ORG, PUNTOENEL.NET, PUNTOENEL.INFO. Ai fini, poi, della presente procedura, la Ricorrente richiama i seguenti nomi a dominio:

- Nomi a dominio enel.it ed enel.com, che rimandano entrambi ai siti internet della Ricorrente.

La Ricorrente afferma infine che il marchio e la denominazione sociale ENEL godono di rinomanza sul territorio italiano, comprovata dai documenti allegati al reclamo.

Il Ricorrente conclude, dunque, asserendo che il dominio PUNTO-ENEL.IT è pressoché identico ovvero quantomeno molto simile ai marchi, alla denominazione sociale nonché ai domini ENEL (e a componente ENEL) della Ricorrente in quanto include, evidenziandolo col separatore “-“, il segno distintivo ENEL e si pone dunque in evidente conflitto con i diritti anteriori della Ricorrente sul segno distintivo ENEL.

Conseguentemente, a parere della Ricorrente, i diritti anteriori sulla denominazione sociale ENEL, anche come marchi e nomi a dominio, escluderebbero che GOLD 2.0 S.r.l.s. abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di contestazione.

Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio PUNTO-ENEL.IT è stata effettuata in evidente malafede, ciò sulla base delle seguenti circostanze:

- al momento della registrazione del nome a dominio PUNTO-ENEL.IT, la denominazione sociale Enel e il marchio ENEL della Ricorrente godevano già di ampia e indubbia rinomanza almeno in Italia. Appare inoltre evidente che GOLD 2.0 S.r.l.s., non possa aver registrato il dominio contestato senza sapere di ledere in tal modo i diritti della Ricorrente. È, pertanto, impensabile secondo la Ricorrente che la registrazione del nome a dominio PUNTO-ENEL.IT riprodotte la denominazione sociale Enel e il marchio ENEL della Ricorrente sia frutto di una mera coincidenza, citando al riguardo diverse decisioni quale decisione del WIPO Arbitration and Mediation Center Decision No. D2021-0436 del 29 marzo 2021 “Regarding the registration in bad faith of the disputed domain names, the reputation of the Complainant’s trademark ENEL in the field of energy supply is clearly established and the Panel finds that the Respondent likely knew of the Complainant and deliberately registered the disputed domain names”. Tale assunto è confermato anche nelle ulteriori decisioni, in particolare la decisione n. D2021-1014 (Enel S.p.A. v. Lucky Graziano, enel.website) del 26 maggio 2021, la decisione n. D2021-1170 (Enel S.p.A. v. Celso Barros, enel.xyz) del 18 giugno 2021, la decisione 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 wwwenelservizioelettrico.it.).

- la Ricorrente ritiene di aver ampiamente dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo ENEL (con aggiunte o senza) e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato;

- secondo la Ricorrente, GOLD 2.0 S.r.l.s, scegliendo di registrare il dominio PUNTO-ENEL.IT non poteva ignorare che tale dominio riproduceva il marchio ENEL di proprietà della stessa Ricorrente e che mediante tale registrazione avrebbe recato pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo del marchio ENEL della Ricorrente.

- GOLD 2.0 S.r.l.s, utilizza la posta elettronica con estensione @ PUNTO-ENEL.IT per inviare comunicazioni ed offerte commerciali non riferite ad ENEL.

Per questi motivi, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome della registrazione del nome a dominio contestato

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

La Resistente non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente nei termini di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD "it" (di seguito il "Regolamento"), rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 dello stesso Regolamento, che la Resistente ha dichiarato di conoscere ed accettare al momento della registrazione del nome a dominio, la controversia deve essere decisa sulla base del solo Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L'articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, e 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 Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome*".

La Ricorrente ha dato ampiamente dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo ENEL (con aggiunte o senza) e di come quest'ultimo godesse di notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

Il dominio in contestazione è formato dal marchio 'ENEL' preceduto dalla parola PUNTO e dal separatore "-". Il fatto che il dominio contestato riproduca il segno ENEL è tale da indurre certamente confusione rispetto ai marchi, alla denominazione sociale ed ai nomi di dominio della Ricorrente, nonostante l'aggiunta di altri termini genericamente riferibili a servizi o a prodotti da esso contraddistinti. Il "cuore

distintivo” del nome a dominio contestato è infatti identico al “cuore distintivo” dei marchi anteriori appartenenti alla Ricorrente e alla denominazione sociale, trattandosi dell’elemento verbale “ENEL” in associazione con il termine PUNTO, generalmente utilizzato per indicare uno spazio fisico ovvero un luogo determinato, agenzia, ufficio o sportello in cui è possibile acquisire informazioni ed assistenza da parte degli utenti. In considerazione di tale genericità il termine PUNTO non è idoneo a rendere il nome a dominio contestato distinguibile dal marchio della Ricorrente. Nel caso specifico, si osserva che la parola PUNTO (utilizzata appunto come sinonimo di ufficio, sportello, spazio informativo o agenzia) essendo direttamente collegata allo specifico settore di attività della Ricorrente (si veda in tal senso WIPO Case No. D2021-1427 relativo a agenziaenel.org, agenziaenel.net, agenziaenel.me e agenziaenel.com) anziché contribuire a differenziare il nome a dominio in contestazione, aumenta ancora di più il rischio di confusione con i marchi della Ricorrente.

Ad ogni modo, occorre sottolineare che la combinazione PUNTO ENEL o ENEL POINT risulta altresì contenuta in alcuni marchi e domini anteriori registrati della Ricorrente stessa.

La presenza poi del separatore “-“ non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione. Inoltre l’aggiunta del ccTLD “.it” non ha alcun impatto sulla identità o somiglianza dei segni, essendo un mero requisito tecnico dei nomi a dominio.

Si ritiene, pertanto, che il Ricorrente abbia dimostrato il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con i marchi e nomi a dominio registrati anteriormente, nonché alla propria denominazione sociale ENEL SPA ed azionati nella presente procedura.

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

Sulla base del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. 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 Reclamante o di violarne il marchio registrato.”*

Ne consegue che l’onore della prova relativo alle suddette circostanze è in capo alla Resistente. Non avendo risposto al Reclamo, il Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato. Ai fini dell’eventuale trasferimento del

nome a dominio contestato in capo alla Ricorrente, diventa pertanto importante valutare se la Ricorrente abbia provato la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio *de quo*.

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

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. 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 per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, e cioè:

- 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 Reclamante (che sia titolare di 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 Reclamante;
- 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 Reclamante;
- 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 Reclamante.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa e, quindi, 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.

A parere di questo Collegio, la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio oggetto di contestazione è provata dai seguenti elementi.

In considerazione della notorietà della Ricorrente e dei marchi ENEL (con o senza aggiunte) appartenenti alla medesima, è altamente improbabile, a parere di questo Collegio, che la Resistente non fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente sulla denominazione sociale e/o dei suoi diritti di marchio e nome a dominio sul segno ENEL, al momento della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione o, quantomeno, fosse a conoscenza della non legittimità della registrazione di un nome a

dominio costituito dal “cuore distintivo” di un segno distintivo univocamente ed indissolubilmente collegato ad un terzo. Ciò è sottolineato dal fatto che il nome a dominio contestato è chiaramente costituito dal “cuore distintivo” della denominazione sociale e marchi anteriori della Ricorrente, vale a dire dalla parola ENEL. Essendo ENEL un marchio estremamente conosciuto, soprattutto sul territorio italiano, ciò induce il Collegio a considerare del tutto inverosimile che la scelta di registrare un nome a dominio composto da una parola completamente generica, accostata ad un marchio notorio, sia stata casuale. Al contrario, appare molto probabile che la scelta sia ricaduta volontariamente su un nome a dominio identico o pressoché identico ad un marchio già ampiamente utilizzato ed estremamente conosciuto presso i consumatori, in quanto contraddistingue una società italiana leader nel settore dell’energia nonché i servizi da essa erogati. La conoscenza, effettiva o presunta, da parte del Resistente dell’esistenza di diritti altrui di marchio (o altro diritto conosciuto) corrispondenti al segno distintivo registrato come nome a dominio costituisce elemento dal quale, come costantemente affermato nelle decisioni nazionali e internazionali emesse da precedenti Collegi, è possibile desumere l’esistenza di mala fede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (si vedano in proposito a titolo esemplificativo le seguenti decisioni: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Julius Boyler, decisione WIPO Case No. D2021-2296; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, decisione WIPO Case No. D2000-0003; paciotti.it, decisione MFSD del 10 settembre 2019)

Si osserva inoltre che il nome a dominio contestato non conduce ad alcun sito attivo ed è quindi detenuto passivamente, né la Resistente ha replicato fornendo prova di alcun uso effettivo dello stesso, con la inevitabile conseguenza che la sua detenzione da parte del Resistente configura il tipico comportamento definito “*passive holding*” o “*domain parking*” che costituisce anch’esso un indice di malafede. La detenzione di un nome a dominio che corrisponde all’altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta infatti alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio in contestazione lo stia mantenendo in danno dell’altra parte (si vedano a proposito le decisioni MFSD esselungaspa.it, enelservizioelettrico.it e www.enelservizioelettrico.it e Camera Arbitrale di Milano blackrock.it e skymedia.it).

Le ulteriori circostanze che circondano la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato confermano le conclusioni che la Resistente ha registrato e sta usando il nome a dominio contestato in malafede: (1) la Resistente non ha risposto al Reclamo, né ha fornito qualsiasi prova dell’utilizzo effettivo o previsto in buona fede; (2) l’improbabilità di un uso del nome a dominio in buona fede (si vedano in proposito

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) al paragrafo 3.3). Le circostanze inducono, infatti, a ritenere che sia altamente probabile che la Resistente abbia registrato il nome a dominio con il preciso intento di trarre profitto dalla notorietà della Reclamante o di impedirne la registrazione da parte della stessa.

Infine, con riguardo l’asserito utilizzo da parte della Resistente dell’utilizzo come posta elettronica dell’estensione @PUNTO-ENEL.IT per inviare comunicazioni ed offerte commerciali a terzi non riferite ad ENEL, il Collegio osserva che la Ricorrente non ha allegato alcuna prova al reclamo; d’altro canto la Resistente, non depositando alcuna replica, non ha di fatto contestato la circostanza.

Da tutti elementi che precedono, quindi, si ritiene sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato. Valutato quanto sopra, il presente Collegio ritiene soddisfatto dalla Ricorrente anche il requisito ex art. 3.6. primo comma, lettera c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio PUNTO-ENEL.IT.

La presente decisione viene comunicata al "Registro del ccTLD .it" per gli adempimenti di sua competenza.

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.

Milano, 27 giugno 2022

Il Collegio Unipersonale

Dott.ssa Giovanna Rosaria Del Bene

