



**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 7/2019 promossa da

**Enel SpA, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 137**

- *Reclamante* -

**CONTRO**

**Carsten Olaf Messerli, in Im MediaPark 8 50670 Koeln (Germany)**

- *Resistente* -

\* \* \* \* \*

**NOMI A DOMINIO CONTESTATI:** enelservizioelettrico.it e  
wwenelservizioelettrico.it

**ESPERTO DESIGNATO:** Avv. Carlo Sala

## SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

**-12.03.2018:** la Reclamante inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione dei nomi a dominio “enelservizioelettrico.it” e “wwwenelservizioelettrico.it”;

**-05.04.2018:** Il Registro comunicava alla Reclamante l’avvio della procedura di opposizione;

**-05.12.2018:** la Reclamante rinnovava la procedura di opposizione dei nomi a domini *de quibus*;

**-23.08.2019:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD riceveva reclamo ed allegata documentazione con il quale la Reclamante 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 “enelservizioelettrico.it” e “wwwenelservizioelettrico.it” attualmente assegnato a Carsten Olaf Messerli.

**-27.08.2019:** MFSD informava a mezzo posta elettronica il Registro in merito alla ricezione del reclamo proposto dalla Reclamante. MFSD verificava i dati del nome a dominio oggetto di reclamo sul database WHOIS, accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (“challenged”).

**-02.09.2019:** MFSD, verificata la regolarità formale, inviava il reclamo e allegata documentazione a mezzo raccomandata a.r. alla Resistente, presso l’indirizzo comunicato dal Registro.it;

**-25.09.2019:** tornava a MFSD il plico contenente il reclamo e gli allegati documenti poiché il nominativo della resistente risultava trasferito all’indirizzo comunicato dal Registro. Dal suo esame si verificava che il postino aveva tentato la consegna del plico in data 06 settembre 2019, data da considerarsi di inizio della procedura a norma dell’art. 4.4 lett. c) del Regolamento dispute;

**-25.09.2019:** MFSD comunicava a mezzo mail al Registro e alle parti che il plico contenente il reclamo ed allegata documentazione era tornato al mittente perché il destinatario non risultava esserci all’indirizzo comunicato e il termine entro cui la resistente avrebbe dovuto depositare l’eventuale replica;

**-14.10.2019:** MFSD, tenuto conto che la resistente non depositava replica alcuna, procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Carlo Sala.

## ALLEGAZIONI DELLA RECLAMANTE

Dalle allegazioni contenute nel reclamo e dall'esame della documentazione ad esso allegata, emerge che la Reclamante è società italiana leader *in primis* nel settore dell'energia in Italia e all'estero (ndr fatto peraltro notorio) e, conseguentemente, è, come dimostrato, tra l'altro, titolare di numerose registrazioni italiane e UE nonché di domini a radice "ENEL".

La Reclamante deduce, inoltre, quanto segue, giustificando così la propria richiesta di riassegnazione:

primo:

dal punto di vista dell'identità/confondibilità, i nomi a dominio in contestazione, riprendono la dicitura ENEL dei segni della Reclamante, e, quindi, confliggono coi medesimi, essendo irrilevante (*rectius* invero deponendo in senso sfavorevole alla Registrante) il fatto che essi presentino degli errori di battitura;

secondo:

dal punto di vista della illegittimità, è da escludere che il Registrante possa essere riferito ai domini *de quibus*. Il che trova conferma anche nella ricerca condotta ed oggetto di offerta in comunicazione come doc. 14 della Reclamante.

terzo:

dal punto di vista della malafede nella registrazione, merita evidenziare la presenza dei seguenti fatti:

- l'inesistenza di riferibilità del registrante ai domini;
- la rinomanza dei segni della Reclamante e, dunque, la loro chiara conoscibilità in capo alla Registrante;
- l'offerta in vendita a 1999 dollari, ossia ad un prezzo superiore al prezzo di registrazione ed utilizzo in "parcheggio";
- la presenza di errori di battitura, ossia, la presenza, nella specie, di un chiaro caso di *typosquatting*;
- la qualifica di *domainer* (l'uso di quest'ultima espressione è invero dello scrivente) in capo alla Registrante essendo questa titolare anche di numerose altre registrazioni (oltre cento) di cui alcune oggetto di chiaro *typosquatting*.

### **ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE**

La Registrante non ha inviato alcuna replica.

In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. Dispute – che la Registrante 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 Reg. Ris. 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 Reclamante vanta diritti oppure al proprio nome*”.

La Reclamante, se mai ce ne fosse stato bisogno (essendosi in questo caso nell'ambito dei fatti notori), ha 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.

A sua volta, i nomi a dominio in contestazione sono formati dal marchio 'ENEL' abbinato a diciture generiche e (la seconda è oggetto di -voluto- errore di battitura – sul punto vedi infra, mentre non rileva che il primo dei domini in questione faccia un tutt'uno con “www”) 'SERVIZIOELETRICO' e 'SERVIZIOELETRICO' che, proprio a cagione di tale genericità, non sono idonee a renderlo distinguibile dal marchio della Reclamante, visto che è proprio la fornitura di servizi elettrici, di cui la Reclamante era in precedenza monopolista italiana fin dai primi anni Sessanta del secolo scorso e che ora le vede vestire i panni di un importante *player* (è il primo in Italia) a livello quanto meno continentale europeo (vedi ad esempio, docc. da 1 a 9 della Reclamante), il *core business* della stessa ed è noto essere il motivo precipuo per cui essa ed i di lei segni distintivi sono assai conosciuti anche ai non addetti.

Tale situazione induce a rammentare ... *il principio consolidato delle decisioni nazionali ed internazionali di precedenti Collegi per il quale, quando un nome a dominio incorpora un marchio nella sua interezza, esso debba essere ritenuto simile a tale marchio nonostante l'aggiunta di altre diciture genericamente riferibili a servizi e/o prodotti da esso*

*contraddistinti* (vedi ad esempio *ex plurimis*, Camera di Commercio di Milano, 20 luglio 2010, caso *videomediasset*).

Nel caso specifico si osserva quindi che le diciture 'SERVIZIOELETRICO' e 'SERVIZIOELETRICO', essendo direttamente collegate allo specifico settore di attività della Reclamante, anziché contribuire a differenziare il nome a dominio in contestazione, aumentano ancor di più la possibilità di confusione con i marchi (anche di fatto), gli altri segni distintivi e l'azienda riferibile ad Enel S.p.A. Talchè è accertata, senza dubbi di sorta, l'esistenza, nel caso odierno, del primo requisito richiesto per la riassegnazione del duplice nome a dominio in contestazione.

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

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, il resistente è 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'onere della prova relativo ad alcuna delle dette circostanze è in capo al resistente Registrante e se, come nella specie, il medesimo non svolge alcuna difensiva, non consta in capo allo stesso il benchè minimo diritto al dominio in contestazione.

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 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 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 trarne 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.

In particolare, nella specie, vi sono elementi tipici ed atipici che inducono ad affermare l'esistenza anche del terzo requisito richiesto ai fini della riassegnazione. Infatti:

- i) come indicato sopra, il segno distintivo "Enel" è sicuramente segno di grande notorietà se non di rinomanza;
- ii) i domini *de quibus* costituiscono un chiaro caso di *typosquatting* correlato ad un marchio noto e sono in vendita alla cifra identica di 1999 dollari americani, ossia ben oltre i costi di registrazione mera (doc. 12 della Reclamante).
- iii) per ciascuno di essi, la piattaforma di vendita (Sedo), presso cui essi sono offerti agli acquirenti, riporta la seguente dicitura: *The domain name (without content) is available for sale by its owner through Sedo's Domain Marketplace*- dicitura, che appare essere corretta se è vero che, sempre dalla verifica svolta sul documento 12 (e comunque,

anche personale, sebbene non ve ne fosse strettamente bisogno), si evince che i siti web riferibili ai domini in contestazione sono siti web inattivi;

iv) come sopra evidenziato, si ribadisce che entrambi i domini in contestazione sono apparente frutto di errori di battitura/digitazione;

v) il resistente è titolare di centinaia di domini molti dei quali frutto di evidenti errori di battitura/digitazione e riferentisi, come nel nostro caso, a segni distintivi di una certa notorietà (vedi doc. 15 della Reclamante);

vi) il Registrante non è nuovo a registrazioni di nomi a dominio lesivi dei diritti di privativa altrui e per questo è già stato sottoposto a procedure di riassegnazione in cui è poi risultato soccombente (vedi ad esempio, WIPO Caso Numero DES2018-0033, *vrbo.es*).

Quanto indicato da i) a vi) induce a concludere nel senso di ritenere che nella specie è integrato il terzo dei requisiti (la mala fede) necessario ai fini della riassegnazione per i seguenti motivi:

Sub i):

si può dedurre l'esistenza della mala fede richiamando la recentissima decisione WIPO Case No. D2019-1654, *accorhostelsgroup.com* in cui si legge che .... *it is difficult to conceive that any use of the disputed domain name would not be related by Internet users to the Complainant and its activities. This assumption is further proved by the fact that the disputed domain name entirely contains the Complainant's trademark. .... Therefore, noting the nature of the disputed domain name, the misappropriation of the .... trademark (being well-known) as a domain name constitutes bad faith registration for the purposes of the Policy. See, inter alia, Aktiebolaget Electrolux v. Domain ID Shield Service Co., LTD / Dorian Cosentino, Planeta Servidor, WIPO Case No. D2010-1277 and Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., WIPO Case No. D2005-0556.* In esatti termini, vedi anche la detta Camera di Commercio di Milano, 20 luglio 2010, caso *videomediasset*.

Sub ii):

la circostanza qui indicata integra evidentemente gli estremi della fattispecie tipica dell'art. 3.7. lettera a);

Sub iii):

oltre che per quanto indicato al punto che precede, si osserva che il *passive holding* dei domini *de quibus*, è ulteriore elemento che depone a favore della mala fede della resistente, se è vero che, ... *Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva ("passive holding") di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l'assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato .... sia – e soprattutto – che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo...*(CRDD 13 maggio 2010 *auroraclima.it* – elementi, questi tutti esistenti, nel caso che ci interessa);

Sub ii) iv) e v):

è principio comunemente accettato quello per cui .... *the mere registration of a domain name that is identical or confusingly similar (particularly domain names comprising typos or incorporating the mark plus a descriptive term n.d.r. l'evidenziazione è dello scrivente) to a famous or widely-known trademark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith...*(vedi anche WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, "WIPO Jurisprudential Overview 3.0", § 3.14 e casi ivi richiamati).

Sub v) e vi):

al riguardo di soggetti che, come il Registrante, hanno un portafoglio domini consistente, è pertinente e decisivo pure quanto scritto al riguardo dal collegio incaricato della decisione del caso *leiene.it* (Camera di Commercio di Milano 5 luglio 2018, *leiene.it*, Relatore Mansani), laddove questo ha affermato: ....*il Collegio ritiene che sui soggetti che si dedicano alla compravendita professionale di nomi a dominio, c.d. domainer, come la Resistente, gravi un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione, volto ad evitare che si verifichi la violazione di diritti di marchi di terzi (cfr. ex multis, alcune decisioni sul punto rese proprio nei confronti dell'odierna Resistente o di soggetti ad essa collegati: decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia; decisione WIPO del 3*



*dicembre 2015, caso n. D2015-1834, Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "mefa.it"). A fronte dell'attività di domainer della Resistente e della notorietà dei marchi "LE IENE" è dunque ragionevole presupporre che la Macrosten Ltd sapesse, o perlomeno avrebbe dovuto sapere, che la registrazione del nome a dominio LEIENE.IT era identica o confondibile ai marchi anteriori della Reclamante. Ed è principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza (o conoscibilità) dell'altrui marchio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente all'atto della registrazione (cfr. ex multis, decisione WIPO del 24 febbraio 2016, caso n. D2005-1304, cit.; v. anche WIPO Jurisprudential Overview 3.0, §§ 3.2.2 e 3.2.3).*

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) dei nomi a dominio “enelservizioelettrico.it” e “wwwenelservizioelettrico.it” alla Reclamante.

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 Reclamante ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 24 ottobre 2019

Il Collegio Unipersonale



Avv. Carlo Sala