



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 5/2022 promossa da

ENEL SPA

- Ricorrente -

CONTRO

MATTEO ALESSIO

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: enelenergiaitalia.it

COLLEGIO DESIGNATO: Dott.ssa Carmela Rotundo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-04.02.2022: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “**enelenergiaitalia.it**”;

-11.03.2022: 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 “enelenergiaitalia.it”, attualmente assegnato a Matteo Alessio, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-11.03.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, Matteo Alessio Via G. Matteotti, 41 84012 Angri (Salerno), comunicando nel contempo anche la mail del medesimo

-15.03.2022: 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 **18.03.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-27.04.2022: 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 Carmela Rotundo, che accettava l’incarico in data **28.04.2022**

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente asserisce di essere la più grande azienda elettrica italiana da oltre cinquant’anni nel campo della generazione di elettricità e gas, titolare inter alia di marchi a componente ENEL, ENEL ENERGIA ed ENEL ITALIA tra i quali:

-Marchio dell’Unione Europea ENEL (e figura) n° 756338, depositato il 24 febbraio 1998 e concesso il 25 giugno 1999 nelle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42;

-Marchio Italiano ENEL (grafia) n° 1299011 depositato il 25 gennaio 2008 e concesso il 1° giugno 2010, rinnovo della registrazione n° 825734 con effetti dal 4 febbraio 1998 nelle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42; numero di ultimo rinnovo 362018000040772;

-Marchio dell'Unione Europea ENEL ENERGIA (e figura) n° 3060861, depositato il 20 febbraio 2003 e concesso il 9 agosto 2004 nelle classi 9, 11, 35, 37, 39 e 42.

Un estratto dei predetti marchi dalle relative banche dati dell'EUIPO e dell'UIBM è stato allegato al ricorso.

La Ricorrente altresì afferma che il marchio e la denominazione sociale ENEL godono di rinomanza sul territorio italiano, comprovata da documenti allegati al reclamo, che il dominio contestato è simile ai marchi, alla denominazione sociale ed a domini della Enel SPA.

A parere della Ricorrente, i diritti anteriori della Ricorrente escluderebbero che il sig. Matteo Alessio abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di contestazione.

Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio enelenergiaitalia.it è stata effettuata in evidente malafede, ciò sarebbe riscontrabile nelle seguenti circostanze:

- non esiste alcun collegamento tra il titolare del nome a dominio contestato e l'espressione "enelenergiaitalia.it", che riproduce la denominazione sociale Enel ed il marchio ENEL della Ricorrente;
- al momento della registrazione del nome a dominio enelenergiaitalia.it, la denominazione sociale Enel e il marchio ENEL della Ricorrente godevano già di ampia e indubbia rinomanza almeno in Italia. A parere della Ricorrente, apparirebbe evidente che il Signor Matteo Alessio non possa aver registrato il dominio contestato senza sapere di ledere in tal modo i diritti della Ricorrente.

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 ha dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sui segni distintivi ENEL ed ENEL ENERGIA, marchi che godono di una indubbia notorietà.

Il dominio in contestazione è formato dal marchio 'ENEL ENERGIA' abbinato ad ITALIA. Il fatto che il dominio contestato riproduca i marchi ENEL ed ENEL ENERGIA è tale da indurre confusione rispetto ai marchi della Reclamante.

L'aggiunta nel dominio contestato della dicitura "ITALIA" non esclude il rischio di confusione in quanto descrive la nazione dove ha sede la Ricorrente e il luogo dell'erogazione dei servizi da lei offerti.

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.

Dalla documentazione presentata nel reclamo in questione, si evince che il titolare del dominio contestato non ha tuttavia un diritto sul segno ENELENERGIA in quanto marchio distintivo di proprietà Enel SpA.

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.

A parere della scrivente, la malafede nella registrazione e nell'uso del dominio è provata dai seguenti elementi: - data la notorietà della Ricorrente e dei marchi ENEL ed ENEL ENERGIA della medesima, è altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell'attività imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti sui marchi ENEL ed ENEL ENERGIA al momento della registrazione del dominio contestato. In proposito si osserva 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, è stata ripetutamente ritenuta da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione dei domini (si veda a titolo esemplificativo, l'esemplare decisione WIPO Case No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito web attivo, dal che si deduce da parte della Resistente 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 il suo utilizzo porta infatti alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio in contestazione lo stia mantenendo in danno dell'altra parte (cfr. decisioni MFSD esselungaspa.it, enelservizioelettrico.it e wwwenelservizioelettrico.it e Camera Arbitrale di Milano blackrock.it e skymedia.it).

Non essendovi elementi per considerare che la registrazione e l'uso del dominio in contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede, si deve ritenere

sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, lettera c) del Regolamento, ossia la malafede del Resistente al momento della registrazione.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove documentali allegate, sulla base delle stesse, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio enenergiaitalia.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, 12 maggio 2022

Il Collegio Unipersonale

Dott ssa Carmela Rotundo

