



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 3/2022 promossa da

ENEL SPA

- Ricorrente -

CONTRO

SERGIO VIRGILLITO

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: agenziaenel.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Guido Maffei

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 “**agenziaene.it**”;

-31.01.2022: 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 “agenziaenel.it”, attualmente assegnato a Sergio Virgillito accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged

-01.02.2022: il Registro.it confermava l’indirizzo fisico del Registrante, Sergio Virgillito, Via Silvio Pellico 9395047 Paternò CT, comunicando nel contempo anche la mail del medesimo

-.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 avveniva in data **08.02.22**. Tale data è da considerarsi di inizio della procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp;

-16.03.2022: 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 dell’Avv. Guido Maffei, che accettava l’incarico in pari data

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente è la più grande azienda elettrica italiana ed opera da oltre 50 anni nel campo della generazione di elettricità e del gas. ENEL SPA è presente in 34 Paesi, 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. Nel 2017 la Ricorrente è stata inserita nella lista “*Fortune Global 500*” che comprende le più grandi società al mondo per fatturato ed ha raggiunto il ventesimo posto nella classifica mondiale “*Fortune Changed*”, la quale individua le prime 50 aziende al mondo che hanno un impatto sociale positivo attraverso attività che fanno parte della loro strategia aziendale e delle loro operazioni. Nel 2018 ENEL SPA è stata ancora una volta inclusa nella prestigiosa lista “*Change the World*” di Fortune, classificandosi al ventottesimo posto sulle 63 aziende inserite nella lista per il 2018, unica azienda italiana ad essere inclusa nell’edizione. ENEL SPA è

stata inoltre inclusa tra le Top 20 aziende della “*World’s Best Employers List 2018*” della famosa rivista Forbes.

La Ricorrente è stata, inoltre, official partner e/o sponsor di numerose manifestazioni culturali e sportive note a livello internazionale.

La Ricorrente possiede diverse registrazioni di marchi per ENEL in tutto il mondo e, in particolare, le seguenti:

- MUE n. 756338 “ENEL” (fig.) concesso il 25 giugno 1999 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42 e rinnovato nei termini di legge.
- Marchio Italiano n. 1299011 “ENEL” concesso il 1° giugno 2010 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42 e rinnovato nei termini di legge.
- MUE n. 3060861 “ENEL ENERGIA” (fig.) concesso il 9 agosto 2004 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 11, 35, 37, 39 e 42 e rinnovato nei termini di legge.
- Marchio Italiano n. 302003901086984 “ENEL ENERGIA” (fig.) concesso il 23 maggio 2007 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 11, 35, 37, 39 e 42 e rinnovato nei termini di legge.
- MUE n. 17548322 “ENEL X” concesso il 27 marzo 2018 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
- MUE n. 15052152 “ENEL” (fig.) concesso il 13 maggio 2016 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42

La Ricorrente è altresì titolare di svariati nomi a dominio contenenti il marchio ENEL. Peraltro, la stessa denominazione sociale ENEL gode di rinomanza sul territorio italiano.

Il nome a dominio contestato <agenziaenel.it> è stato registrato in data 11 maggio 2020; alla data di presentazione del Ricorso esso indirizza ad una pagina web che si limita a riprodurre il marchio ENEL della Ricorrente (medesima stilizzazione).

Deduce la Ricorrente che il nome a dominio contestato è molto simile al marchio ENEL di titolarità della stessa Ricorrente.

Inoltre, per quanto dedotto dalla Ricorrente, il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sulla dicitura ENEL o AGENZIAENEL in quanto non svolge alcuna attività commerciale con tale denominazione e non risulta titolare di domande o registrazioni di marchio per tali diciture.

In aggiunta, la Ricorrente ritiene che il nome a dominio sia stato registrato in mala fede e non venga utilizzato in buona fede per l'offerta al pubblico di beni e servizi, né per un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne i marchi registrati.

Infine, la Ricorrente deduce che il Resistente è risultato essere titolare di domini simili a quello di cui alla presente procedura (<agenziaenel.com>, <agenziaenel.net>, <agenziaenel.org>, <agenziaenel.me>) che sono stati trasferiti alla Ricorrente con decisione del 5 luglio 2021 (WIPO Caso No. D2021-1427).

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica nei termini di cui al Reg. Ris. Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell'art. 4.6 del Reg. Ris. 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 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 Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”*.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta inequivocabilmente come la Ricorrente sia titolare, almeno fin dal 1999, di diritti di marchio in Italia sulla dicitura ENEL e come il nome a dominio contestato <agenziaenel.it> sia stato registrato solamente in data 11 maggio 2020.

Nel caso di specie, l'Esperto ritiene dimostrata dalla Ricorrente la confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura con il nome sul quale la Ricorrente stessa vanta un diritto.

Il nome a dominio in contestazione è infatti formato dal marchio ENEL, abbinato alla dicitura generica AGENZIA, che, proprio in considerazione di tale genericità, non è idonea a renderlo distinguibile dal marchio della Ricorrente. In tal senso è importante ricordare il principio consolidato a livello giurisprudenziale 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 (si veda ad esempio Camera di Commercio di Milano, 20 luglio 2010, caso videomediaset e MFSD, 24 ottobre 2019 caso enelservizioelettrico.it e wwwenelservizioelettrico.it). Nel caso specifico si osserva quindi che la dicitura AGENZIA, essendo direttamente collegata allo specifico settore di attività della Ricorrente (si veda in tal senso WIPO Caso 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 ancor di più la possibilità di confusione con i marchi della Ricorrente stessa. Inoltre, come noto, l'estensione “.it” rappresenta un mero requisito tecnico e pertanto non è idonea ad incidere sulla capacità distintiva dei segni e quindi non ha alcuna attitudine a sminuire o, tantomeno, ad evitare il rischio di confusione nel pubblico dei consumatori sopra rilevato.

L'Esperto ritiene quindi verificata la condizione ex articolo 3.6 primo comma, lettera a) del Regolamento (primo requisito).

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

In base al combinato disposto dell'articolo 3.6, primo comma, lettera b) e dell'articolo 3.6 secondo comma del Reg.Ris. Dispute, il nome a dominio deve essere trasferito a meno che il Resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. 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.

Si è già osservato come, nel caso di specie, il Resistente non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.

Valutato quanto sopra, l'Esperto ritiene soddisfatto anche il requisito ex articolo 3.6 primo comma, lettera b) del Regolamento (secondo requisito).

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 la registrazione l'uso del nome a dominio 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, ovvero:

- 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 ricorrente (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 ricorrente;
- 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 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 creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. L'Esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Nel caso di specie, l'Esperto ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato il nome a dominio contestato in mala fede. L'Esperto ritiene, innanzitutto, che il Resistente fosse a conoscenza del marchio ENEL, di cui la Ricorrente è titolare, nel momento in cui ha deciso di registrare il nome a dominio contestato; questo soprattutto in ragione dell'elevatissima notorietà del marchio ENEL. In effetti ENEL è un marchio estremamente conosciuto, soprattutto sul territorio italiano, e ciò induce l'Esperto a considerare del tutto inverosimile che la scelta di registrare un nome a dominio composto da una parola del tutto generica, accostata ad un marchio notorio, sia stata casuale. Appare invece estremamente probabile che la scelta sia ricaduta su un nome a dominio pressoché identico ad un marchio già ampiamente utilizzato ed estremamente conosciuto presso i consumatori in quanto segno inequivocabilmente volto a

contraddistinguere una società italiana leader nel settore dell'energia nonché i servizi da essa erogati. Pertanto, l'Esperto ritiene che si tratti di un evidente caso di registrazione in malafede (vedi, tra i tanti, KitApps, Inc., dba Attendify v. Paddy Nay, WIPO Caso No. D2019-0535; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, WIPO Caso No. D2009-0113; SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin, WIPO Caso No. D2001-1092; Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., WIPO Caso No. D2000-0163).

Inoltre, la Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio contestato <agenziaenel.it> è collegato ad una pagina web nella quale è mostrato il marchio ENEL della Ricorrente stessa senza che sia possibile apprezzare ulteriori contenuti. Si tratta dunque di un classico caso di uso passivo del dominio (in tal senso si veda il già citato WIPO Caso No. D2021-1427). È principio consolidato in giurisprudenza quello in virtù del quale la detenzione passiva del nome a dominio con la consapevolezza che il nome a dominio stesso viola i diritti di marchio di un terzo è prova di registrazione ed uso in malafede del nome a dominio (si veda, tra le tante, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Caso No. D2000-0003). Dunque, la detenzione passiva di un dominio può, in determinate circostanze, essere un importante indizio di malafede. In particolare, in casi precedenti, è stato ritenuto sussistere l'uso del dominio in malafede quando è stato possibile dimostrare (i) la notorietà del marchio della ricorrente e (ii) che la resistente non avrebbe potuto porre in essere alcun uso del dominio senza ledere i diritti di marchio della ricorrente. Ora, nel caso di specie, quanto al primo aspetto, la Ricorrente ha ampiamente dimostrato la notorietà del proprio marchio ENEL mentre, con riferimento al secondo aspetto, bisogna sottolineare che è davvero impensabile ipotizzare un uso di un nome a dominio che comprende interamente il marchio della Ricorrente, con la mera aggiunta di un termine generico, che non sia in violazione del marchio della Ricorrente stessa e la circostanza per cui la pagina web collegata al nome a dominio in contestazione riproduce inequivocabilmente il marchio notorio della Ricorrente rappresenta ulteriore conferma della malafede sottesa alla condotta del Resistente (si vedano Comerica Inc. v. Horoshiy, Inc. WIPO Caso No. D2004-0615, Amundi Asset Management v. Amundi, CAC Caso No. 102288 ed Accor v. VNT Corporation, CAC Caso No. 100004).

Peraltro, la rilevata circostanza di precedenti registrazioni di nomi a dominio comprendenti il marchio ENEL ed ascrivibili al Resistente (puntualmente riassegnati alla ENEL SPA) rappresenta l'ennesimo indizio dal quale desumere la malafede del Resistente.

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

P.Q.M.

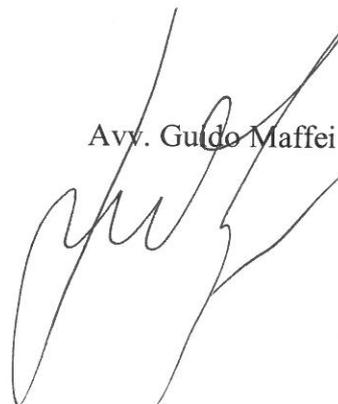
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato liberamente il ricorso e le prove documentali allegate, accoglie il ricorso proposto da ENEL SPA e, conseguentemente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio <agenziaenel.it> alla Ricorrente.

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 Roma, 29 marzo 2021

Il Collegio Unipersonale

Avv. Guido Maffei

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Guido Maffei', written over the typed name.