

DECISIONE DEL COLLEGIO

Enel S.p.A. c. Peppe Brescia
Caso No. DEU2022-0002

1. Le Parti

Il Ricorrente è Enel S.p.A., Italia, rappresentato da Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.

Il Resistente è Peppe Brescia, Italia.

2. Il nome a dominio, il Registry e il Registrar

Il Registry del nome a dominio contestato <enel-energia.eu> è lo European Registry for Internet Domains ("EURid"). Il Registrar del nome a dominio contestato è Aruba S.p.A.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il Centro) il 17 gennaio 2022. Il 18 gennaio 2022, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 21 gennaio 2022, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l'identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso. Il Centro ha inviato una e-mail al Ricorrente il 4 febbraio 2022 trasmettendo le informazioni del titolare del nome a dominio fornite dal Registry, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha depositato il Ricorso modificato in data 11 febbraio 2022.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell'OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).

Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, in data 16 febbraio 2022 il Centro ha notificato al Resistente il Ricorso al Resistente e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 30 marzo 2022. Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. Pertanto, il 5 aprile 2022 il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.

In data 12 aprile 2022 il Centro ha nominato Anna Carabelli quale Esperto Unico del Collegio nella presente controversia. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.

4. I Fatti

Il Ricorrente è una delle maggiori società italiane nel mercato dell'energia, quotata alla Borsa di Milano dal 1999. Con una rete di circa 1,1 milioni di km, gestisce la maggior parte della rete italiana di distribuzione di energia elettrica e gas, servendo circa 25,9 milioni di clienti. Il Ricorrente è la capogruppo del Gruppo Enel, che opera attraverso le sue controllate in 34 Paesi nei 5 continenti e, con una capacità gestita di più di 88 GW, distribuisce energia a circa 71 milioni di clienti nel mondo.

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

- Registrazione del marchio italiano no. 0000825734 per il marchio figurativo ENEL, registrato il 4 ottobre 2000;
- Registrazione del marchio italiano no. 0001299011 per il marchio figurativo ENEL, registrato il 1 giugno 2010;
- Registrazione del marchio dell'Unione Europea no. 000756338 per il marchio figurativo ENEL, registrato il 25 giugno 1999;
- Registrazione del marchio dell'Unione Europea no. 015052152 per il marchio ENEL, registrato il 13 maggio 2016;
- Registrazione del marchio internazionale no. 1322301 per il marchio ENEL, registrato il 4 febbraio 2016 - Paesi designati: Cina, Colombia, Algeria, Israele, Marocco, Messico, Federazione Russa, Turchia, Stati Uniti d'America;
- Registrazione del marchio italiano no. 0001048726 per il marchio figurativo ENEL ENERGIA, registrato il 23 Maggio 2007;
- Registrazione del marchio dell'Unione Europea no. 003060861 per il marchio figurativo ENEL ENERGIA, registrato il 9 agosto 2004;
- Registrazione del marchio dell'Unione Europea no. 018204765 per il marchio ENEL ENERGIA, registrato il 13 giugno 2020;
- Registrazione del marchio italiano no. 0001668403 per il marchio INFOENELENERGIA registrato il 7 marzo 2016.

Il Ricorrente è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti i marchi ENEL e ENEL ENERGIA tra cui <enel.it> registrato in data 29 gennaio 1996 e <enelenergia.eu> registrato in data 27 aprile 2006; la maggior parte di tali nomi a dominio reindirizza al principale sito web aziendale "ww.enel.com".

Il Ricorrente è stato official partner e/o sponsor di numerosi eventi sportivi e manifestazioni noti a livello internazionale.

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 2 settembre 2021 e, come documentato nel Ricorso, risulta parcheggiato su una pagina web del Registrare non è collegato ad alcun sito attivo.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma e sostiene che:

(a) il nome a dominio contestato è confondibilmente simile ai marchi ENEL e ENEL ENERGIA di cui il Ricorrente è titolare, in quanto li incorpora nella loro interezza con l'aggiunta di un trattino (-) apposto tra ENEL e ENERGIA. Pertanto visualizzando il nome a dominio contestato gli utenti di Internet e i consumatori lo assoceranno inevitabilmente ai ben noti marchi del Ricorrente.

(b) Il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato poiché: (i) il Ricorrente non ha autorizzato o in alcun modo dato il consenso al Resistente a registrare e utilizzare il nome a dominio contestato; (ii) i comprovati diritti anteriori del Ricorrente sui segni ENEL e ENEL ENERGIA come marchi e nomi a dominio di titolarità del Ricorrente escludo che il Resistente possa vantare diritti o legittimi interessi sul nome a dominio contestato; (iii) il nome a dominio contestato risulta parcheggiato su una pagina web del Registrar e non è associato ad alcun servizio.

(c) Il nome a dominio contestato è stato registrato in malafede. In quanto: (i) i marchi ENEL e ENEL ENERGIA del Ricorrente godono di ampia rinomanza quantomeno in Italia, come riconosciuto anche da precedenti decisioni UDRP¹; (ii) il Resistente non poteva quindi ignorare tali marchi al momento della registrazione del nome a dominio contestato; (iii) il nome a dominio contestato non viene utilizzato in buona fede per l'offerta al pubblico di beni e servizi senza intento di sviare la clientela del Ricorrente e di violarne i marchi, né per legittimi fini non commerciali. Il nome a dominio contestato è stato infatti registrato e parcheggiato su una pagina web del Registrar, allo scopo primario di cederlo a terzi; (iv) all'atto della registrazione del nome a dominio contestato, il Resistente ha nascosto la propria identità fornendo dati identificativi non veritieri. L'indirizzo e i recapiti telefonici forniti risultano infatti inesistenti e nel gergo del popolo di Internet il nome Peppe Brescia risulta essere quale espressione maniera goliardica.

B. Resistente

Il Resistente non ha inviato una Risposta e non ha quindi contestato gli argomenti del Ricorrente.

6. Discussione e Conclusione

Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell'Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e

(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure

(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.

A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto dell'Unione Europea

Ai sensi del Paragraph B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR, il Ricorrente deve provare che il nome a dominio

¹ Considerando la somiglianza tra le Norme ADR e la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), il Collegio farà riferimento ai casi UDRP ove appropriato.

contestato sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale gode di un diritto riconosciuto dalle leggi nazionali di uno Stato Membro e/o dell'Unione Europea.

Il Collegio rileva che il Ricorrente ha provato di essere titolare dei marchi ENEL e ENEL ENERGIA sulla base delle registrazioni citate nella precedente sezione 4 e dei relativi certificati di marchio.

Come riconosciuto da numerosi Collegi in precedenti decisioni sulle Norme ADR la valutazione della confondibilità tra un marchio ed un nome a dominio contestato viene effettuata attraverso un raffronto tra i segni volto a stabilire se il marchio sia riconoscibile all'interno del nome a dominio in contestazione. Il nome a dominio contestato riproduce integralmente i marchi ENEL e ENEL ENERGIA del Ricorrente, con la mera aggiunta del trattino (-) apposto tra ENEL e ENERGIA che ad avviso del Collegio non è un elemento rilevante e sufficiente a distinguere il nome a dominio contestato dai marchi del Ricorrente. Inoltre il dominio di primo livello del codice paese ("ccTLD") ".eu", deve essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio..

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione del Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.

B. Diritti o Interessi Legittimi

Ai sensi del Paragrafo 11(d)(1)(ii) delle Norme ADR la Ricorrente è tenuta a dimostrare l'assenza di diritti o legittimi interessi in capo al Resistente in relazione al nome a dominio contestato.

Ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR, ognuna delle seguenti circostanze, in particolare ma senza esclusione di altre, possono confermare, ove debitamente comprovate, il diritto o l'interesse legittimo del Resistente al nome di dominio per le finalità di cui al paragrafo B11(d)(1)(ii):

- (1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
- (2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea;
- (3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell'Unione europea.

Poiché è un onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova *prima facie* offerta dalla Ricorrente; verificatosi ciò, è onere del resistente fornire prova contraria (si vedano, *inter alia*, *Google LLC c. Call & Meet S.r.l.*, Caso OMPI No. [DEU2020-0020](#) e *ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari c. Rosario Calabrese*, Caso OMPI No. [DEU2021-0002](#)).

Dall'esame della documentazione agli atti, risulta chiaro che il Ricorrente non abbia mai autorizzato il Resistente a registrare o usare i segni ENEL e ENEL ENERGIA o il nome a dominio contestato. Il Ricorrente ha inoltre fornito evidenza del fatto che il nome a dominio contestato risulta parcheggiato su una pagina web del Registrar e non è collegato ad alcun sito attivo o associato a specifici beni o servizi.

Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio. Non presentando una Risposta formale, il Resistente non ha invocato alcuna circostanza che avrebbe potuto dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato ai sensi del Paragrafo 11(e) delle Norme ADR.

Il Collegio ritiene dunque sussistente anche il secondo elemento richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.

C. Registrazione o Uso in Malafede

Secondo l'Articolo 21(1) del Regolamento e del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR, gli elementi "(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio" e "(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede" sono tra loro alternativi. Pertanto, dal momento che il Ricorrente ha dimostrato che il nome a dominio contestato è stato registrato dal Resistente in mancanza di un diritto o interesse legittimo allo stesso, non sarebbe necessario prendere in considerazione il terzo elemento, relativo alla registrazione o all'uso del nome a dominio contestato in mala fede.

In ogni caso il Collegio considera sussistente la mala fede sia al momento della registrazione del nome a dominio contestato (in virtù della distintività e notorietà del marchio ENEL del Ricorrente, riconosciute anche in *Enel S.p.A. v. Lucky Graziano, enel.website*, Caso OMPI No. [D2021-1014](#)), sia nell'uso del nome a dominio contestato, configurandosi in questo caso la fattispecie del c.d. passive holding sostenuta da giurisprudenza costante.

In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata anche l'esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR.

7. Decisione

Per i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone il trasferimento al Ricorrente del nome a dominio <enel-energia.eu>².

Il Collegio ritiene che il Ricorrente che ha sede in Italia soddisfi i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al paragrafo 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002 inclusi gli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 2019/517; sussistono quindi anche i presupposti per il trasferimento al Ricorrente del nome a dominio contestato.

8. Summary in English

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. [DEU2022-0002](#).

1. The Complainant is Enel S.p.A., Italy, and the Respondent is Peppe Brescia, Italy.
2. The disputed domain name is <enel-energia.eu>. The disputed domain name was registered on September 2, 2021, with the Registrar Aruba S.p.A. and currently resolves to a hosting parking page.
3. The Complainant filed the Complaint in Italian on January 17, 2022. On February 11, 2022, the Complainant filed an amendment to the Complaint, based on the registrant and contact information provided by the Center following the Registrar verification response. The Respondent did not file a response. The Panel, Anna Carabelli, was appointed on April 12, 2022.
4. The Complainant relies on several trademark registrations for ENEL and ENEL ENERGIA, including the following:

² Il Registry attuerà la decisione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione alle Parti, a meno che il resistente non avvii un procedimento giudiziario in una giurisdizione reciproca, come definita nel Paragrafo A(1) del Norme ADR.

- Italian trademark registration No. 0000825734 for the ENEL figurative trademark, registered on October 4, 2000;
- Italian trademark registration No. 0001299011 for the ENEL figurative trademark, registered on June 1, 2010;
- European Union Trade Mark registration No. 000756338 for the ENEL device trademark, registered on June 25, 1999;
- European Union Trade Mark registration No. 015052152 for the ENEL trademark, registered on May 13, 2016;
- International trademark registration No. 1322301 for the ENEL trademark, registered on February 4, 2016 - designated countries: China, Colombia, Algeria, Israel, Morocco, Mexico, Russian Federation, Turkey, United States of America;
- Italian trademark registration No. 00001048726 for the ENEL ENERGIA trademark, registered on May 23, 2007;
- European Union trademark registration No. 003060861 for the ENEL ENERGIA figurative trademark, registered on August 9, 2004;
- European Union Trade Mark registration No. 018204765 for the ENEL ENERGIA trademark, registered on June 13, 2020;
- Italian trademark registration No. 0001668403 for the InfoEnelEnergia trademark, registered on March 7, 2016.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.

/Anna Carabelli/

Anna Carabelli

Esperto Unico

Data: 26 Aprile 2022