Decisione della Corte Arbitrale for dispute CAC-ADREU-006957

Case number	CAC-ADREU-006957
Time of filing	2015-07-01 11:17:40
Domain names	eneldistribuzione.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	ENEL S.p.A.

Respondent

Name	Es Sabihi Zoubida

INSERIRE I DATI SU ALTRI PROCEDIMENTI LEGALI, CHE SECONDO LE INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE SONO PENDENTI O RISOLTI E CHE SI RIFERISCONO AL NOME A DOMINIO CONTROVERSO

La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti pendenti o definiti aventi ad oggetto il nome a dominio “eneldistribuzione.eu".

SITUAZIONE REALE

Enel S.p.A. è la più grande azienda elettrica italiana nel campo della generazione dell’energia elettrica. Il Gruppo Enel è presente in oltre 30 Paesi su 4 continenti e distribuisce elettricità e gas a circa 61 milioni di clienti nel mondo. In Italia Enel gestisce gran parte della rete di distribuzione dell’energia elettrica del Paese attraverso la consociata Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito Enel Distribuzione), con circa 32 milioni di clienti e più di 1.100.000 Km di elettrodotti gestiti.
Enel Distribuzione opera in internet attraverso il sito www.eneldistribuzione.enel.it dove vengono presentati, offerti e gestiti i propri servizi all’utenza.
La Ricorrente è inoltre titolare del nome a dominio “eneldistribuzione.it”, creato nel gennaio 2000, che rimanda al sito internet di Enel Distribuzione sopra citato, nonché di numerose registrazioni di marchio costituite da o includenti il termine “Enel”, in Italia e nel mondo.
“ENEL DISTRIBUZIONE (e figura di albero a colori)” è un marchio di Enel S.p.A., registrato in Italia con i nn. 1295866 e 1472757 in relazione alle classi 39 e 40.
In considerazione del numero elevatissimo di clienti italiani, nonché delle molteplici attività/iniziative pubblicitarie, promozionali, sportive ed umanitarie intraprese dalla Ricorrente, ivi documentate a campione, è possibile affermare che i marchi “ENEL” ed “ENEL DISTRIBUZIONE” siano notori e godano di un’indubbia reputazione, quanto meno sul territorio italiano dove entrambe le parti della presente procedura hanno la propria sede/indirizzo.
La Ricorrente verificava verso la fine del 2014 che il Sig. Es Sabihi Zoubida aveva registrato i nomi a dominio “eneldistribuzione.net” il 31.10.2014 ed “eneldistribuzione.eu” il 23.10.2014, indicando per entrambi un indirizzo in Besana in Brianza.
Al dominio “eneldistribuzione.net”, al momento non operativo, era inizialmente associata una parking page contenente link/annunci sponsorizzati anche in tema di energia.
A sua volta il sito web all’indirizzo www.eneldistribuzione.eu, al momento non disponibile, era in origine utilizzato come punto di accesso a servizi identici a quelli solitamente offerti dalla Ricorrente o comunque correlati all’attività di quest’ultima (ad es. Rimborsi, Tariffe di Trasmissione, Accesso Clienti MT). Gli utenti dovevano registrarsi per accedere ai servizi. Da una visione globale della home page del sito, l’impressione che i medesimi traevano era quella di visitare ed accedere al sito di Enel Distribuzione S.p.A. o comunque ad un sito a questa collegato dal momento che nella parte superiore era riprodotta la stessa denominazione sociale “Enel Distribuzione S.p.A.” con l’indicazione sottostante “Servizio dedicato a clienti in media tensione e multisito”, mentre al centro della home page era raffigurato il marchio “ENEL DISTRIBUZIONE e figura di alberello” della Ricorrente con colori rosso e blu molto similari alla combinazione di colori arancione/blu storicamente adottati da quest’ultima.
Enel S.p.A. inviava quindi il 9.12.2014 una lettera di contestazione al Sig. Es Sabihi Zoubida con cui intimava al medesimo la cessazione di ogni utilizzo dei nomi a dominio predetti e in particolare la chiusura del sito www.eneldistribuzione.eu . Tale diffida, regolarmente ricevuta dal Resistente come documentato agli atti, restava tuttavia senza alcun riscontro.
In data 12.03.2015 la Ricorrente inviava ricorso UDRP al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’WIPO chiedendo la riassegnazione del nome a dominio “eneldistribuzione.net” (Complaint No. D2015-0444). Con decisione del 18.05.2015 il ricorso veniva accolto.
In data 7.04.2015 la Ricorrente presentava inoltre ricorso ADR richiedendo il trasferimento del nome a dominio “eneldistribuzione.eu”. Il ricorso veniva integrato con alcune informazioni mancanti il 10.04.2015. Il procedimento ADR aveva inizio il 15.04.15 con regolare notifica del ricorso al Sig. Es Sabihi Zoubida. Al medesimo veniva assegnato il termine del 10.06.15 per la presentazione di un controricorso, termine ricordato al Resistente il 29.5.15 conformemente alle regole di procedura. Ciò nonostante nessun controricorso veniva presentato entro i termini. Conseguentemente, veniva nominata la presente Commissione ADR.

A. RICORRENTE

Il ricorso è stato basato sui seguenti motivi:
(i) Identità o confondibilità del nome a dominio contestato con i seguenti segni distintivi di titolarità della Ricorrente:

1. Marchio: ENEL DISTRIBUZIONE e fig. di albero a colori - Reg. IT No. 1295866 - dep. il 16.12.2009 e conc. il 31.05.2010, rinnovo della reg. 809103 dep. il 22.11.1999, classi 39, 40;
2. Marchio: ENEL DISTRIBUZIONE e fig. di albero a colori - Reg. IT No. 1472757 - dep. il 23.06.2011 e concessa il 15.12.2011, classi 39 e 40;
3. Marchio: ENEL e fig. albero a colori - reg. CTM No. 756338 - dep. il 24.02.1998 e conc. il 25.06.1999 – classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 42;
4. Marchio: ENEL (grafia) - Reg. IT No. 1299011 - dep. il 25.01.2008 e conc. il 1.06.2010, rinnovo della reg. No. 825734 dep. il 4.02.1998 - classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 42;

Il nome a dominio “eneldistribuzione.eu” oggetto di contestazione riproduce esattamente i marchi ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL sopra citati, senza che l’estensione “.eu” possa valere quale elemento differenziante, ponendosi quindi in evidente contrasto con i diritti della Ricorrente ed arrecando altresì detrimento alla distintività e rinomanza di tali marchi.
La denominazione ENELDISTRIBUZIONE presente nel nome a dominio contestato riproduce inoltre il dominio di terzo livello della Ricorrente “eneldistribuzione.enel.it” (derivante dal dominio di secondo livello “enel.it” creato il 29.01.1996), cui corrisponde il sito web di Enel Distribuzione S.p.A., nonché il dominio “eneldistribuzione.it”, creato il 26.01.2000, che rimanda al predetto sito web di Enel Distribuzione.
La denominazione ENELDISTRIBUZIONE riproduce infine la denominazione sociale Enel Distribuzione S.p.A. che, quanto meno nella fase iniziale di utilizzo del sito web www.eneldistribuzione.eu, era riportata sulla home page unitamente al marchio ENEL DISTRIBUZIONE (e fig. di albero a colori), senza alcuna autorizzazione da parte della Ricorrente.
(ii) Il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio “eneldistribuzione.eu”:
La Ricorrente non ha autorizzato né dato il suo consenso al Resistente a registrare o usare il DN predetto.
Il Resistente non è noto e non può essere noto in commercio con il nome ENEL o ENEL DISTRIBUZIONE, che sono entrambi segni di titolarità esclusiva della Ricorrente.
I comprovati diritti anteriori della Ricorrente sui marchi ENEL / ENEL DISTRIBUZIONE (e corrispondenti denominazioni sociali e nomi a dominio) costituiscono prova evidente della mancanza di diritti o interessi legittimi sulla denominazione ENELDISTRIBUZIONE in capo al Resistente. La Ricorrente produce a titolo rafforzativo gli esiti di una ricerca effettuata a livello mondiale da cui non risultano comunque domande/registrazioni di marchio ENEL o ENEL DISTRIBUZIONE a nome del Sig. Zoubida Es Sabihi.
(iii) Il nome a dominio contestato è stato registrato ed usato in evidente mala fede, comprovata dalle seguenti circostanze:
- assenza di collegamenti fra il Resistente e il nome ENEL DISTRIBUZIONE che viceversa è identico o confondibilmente simile ai segni distintivi della Ricorrente e riproduce inoltre la denominazione sociale di una consociata della medesima;
- violazione consapevole dei diritti della Ricorrente sui noti marchi ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL che, al momento della registrazione del DN contestato, godevano di indubbia rinomanza in Italia e che il Resistente, ivi residente, non poteva quindi ignorare;
- sfruttamento ed indebito vantaggio dalla rinomanza e dal carattere distintivo dei segni notori della Ricorrente, dal momento che la loro riproduzione non autorizzata nel sito web del Resistente era suscettibile di determinare un’indebita associazione dell’attività di quest’ultimo con la Ricorrente, arrecando pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e al valore dei marchi di quest’ultima, nonché alla sua immagine societaria;
- attrazione di utenti internet mediante attività idonee a creare confusione con i marchi, la denominazione e l’attività della Ricorrente: il dominio eneldistribuzione.eu era in origine associato ad un sito web che, oltre a riprodurre i segni distintivi della Ricorrente, si presentava come un sito esclusivamente dedicato ai clienti di questa, configurandosi come un punto di accesso ai servizi solitamente offerti dalla o comunque collegati alla medesima. In assenza di ulteriori riferimenti utili ad identificare l’origine del sito e dei servizi offerti, il sito web all’indirizzo www.eneldistribuzione.eu appariva al pubblico come un sito della Ricorrente, o comunque collegato o supportato dalla medesima. Inoltre in tale sito web veniva richiesto agli utenti di registrarsi, con il grave rischio quindi che attuali o potenziali nuovi clienti della Ricorrente fossero indotti a divulgare i propri dati personali o altri dati sensibili ad un soggetto viceversa in alcun modo collegato o autorizzato dalla medesima;
- occupazione indebita di un DN che impedisce alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio ENEL DISTRIBUZIONE nell’estensione .eu
- la sussistenza di ulteriori comportamenti illegittimi correlati, quali la registrazione non autorizzata da parte del Resistente del nome a dominio “eneldistribuzione.net” e il mancato riscontro alla lettera di diffida della Ricorrente preventiva all’introduzione della procedura ADR.

B. RESISTENTE

Il Resistente non ha replicato al ricorso e non ha sottoposto alcun argomento a difesa né durante la presente procedura ADR né preliminarmente in risposta alla lettera di diffida della Ricorrente.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’articolo 21(1) del Regolamento (EC) No. 874/2004, così come implementato dall’art. B11(d) delle Regole ADR, prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora il medesimo sia identico o confondibilmente simile con un nome oggetto di un diritto facente capo a terzi riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa fare valere un corrispondente diritto o un interesse legittimo sul nome o sia usato in mala fede.
L’articolo 10(1) del Regolamento afferma che per diritti preesistenti si intendono, tra l’altro, marchi nazionali e comunitari registrati e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, anche nomi commerciali, identificatori di imprese e nomi di imprese.
L’onere di provare i fatti predetti spetta al Ricorrente. Il Resistente ha la facoltà di fornire prove contrarie in un controricorso. Il mancato rispetto di tale dovere da parte del Resistente non impedisce alla Commissione ADR di decidere sul ricorso sulla base delle dichiarazioni e documenti presentati dal Ricorrente.
1. Confondibilità del nome a dominio con i diritti preesistenti della Ricorrente.
La Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente la confondibilità del nome a dominio contestato con i diritti anteriori sulle denominazioni ENEL ed ENEL DISTRUBUZIONE facenti capo a quest’ultima. Da un esame della documentazione prodotta risulta infatti che Enel S.p.A.:
(i) è titolare di registrazioni italiane di marchio per la denominazione ENEL DISTRIBUZIONE (+ figura) pedissequamente riprodotta nel nome a dominio

contestato;
(ii) è titolare di registrazioni italiane e comunitarie per il marchio ENEL (con o senza figura), interamente riprodotto nel nome a dominio in questione e di cui costituisce l'elemento dominante, dato il carattere descrittivo della parola "distribuzione";
(iii) è titolare del dominio di terzo livello "eneldistribuzione.enel.it", cui corrisponde il sito web di Enel Distribuzione S.p.A., consociata del gruppo Enel, nonché del nome a dominio "eneldistribuzione.it", creato il 26.01.2000, che rimanda al predetto sito web; date le circostanze, è palese la valenza di tali nomi a dominio quali identificatori di impresa;
(iv) presenta una denominazione sociale costituita dal termine ENEL, interamente riprodotto nel nome a dominio in questione e di cui costituisce l'elemento dominante per le ragioni predette. Altrettanto dicasi per la denominazione sociale della sua consociata Enel Distribuzione S.p.A. che è identica al nome a dominio contestato.
Sia l'art. 9 del Reg. (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario che l'art. 20 del codice italiano della proprietà industriale (c.p.i.) riconoscono al titolare di un marchio registrato il diritto di farne un uso esclusivo e quindi di poter vietare a terzi, in assenza di un suo consenso, di usare nel commercio segni che a motivo della loro identità o somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o affinità dei prodotti o servizi contraddistinti possano ingenerare un rischio di confusione per il pubblico, incluso un rischio di associazione fra i segni.
L'art. 22.1. c.p.i. prevede inoltre un divieto specifico di adozione come nome a dominio di un sito usato nell'attività economica di un segno identico o similare all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra le attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti e servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Gli artt. 2563, 2564 e 2568 codice civile italiano altrettanto riconoscono all'imprenditore un diritto all'uso esclusivo della ditta e dell'insegna da lui prescelta, stabilendo un obbligo di differenziazione in capo a terzi al fine di evitare ipotesi confusorie sul mercato.
L'art. 2598 codice civile individua infine quali atti di concorrenza sleale alcune fattispecie fra cui, ma non solo, l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o l'appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
2. Mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente
Il Resistente non ha presentato un controricorso ed ha pertanto rinunciato alla facoltà di opporre un proprio diritto, titolo o interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Né dai documenti prodotti dalla Ricorrente risulta che il medesimo abbia risposto alla lettera di diffida preliminarmente inviatagli contestando le richieste ivi avanzate.
Nonostante la prova di tale requisito, vertendo su una circostanza negativa, venga pacificamente considerata di difficile assolvimento, la Commissione ADR ritiene che nel caso specifico la Ricorrente abbia fornito una prova adeguata. In particolare:
- la Ricorrente ha dichiarato di non aver mai autorizzato il Resistente alla registrazione ed utilizzo di un nome a dominio incorporante o coincidente con i propri marchi e segni distintivi; il Resistente non ha smentito tale affermazione pur avendo la facoltà di farlo;
- la Ricorrente ha dimostrato che il Resistente non è titolare di diritti di marchio sulle denominazioni ENEL e/o ENEL DISTRIBUZIONE, producendo i risultati di una ricerca effettuata a tal fine a livello mondiale;
- non sussistono evidenze che il Resistente sia noto in commercio con il nome ENEL e/o ENEL distribuzione, mentre viceversa tali segni distintivi sono facilmente associabili alla Ricorrente da parte del consumatore medio italiano data la loro notorietà;
- altrettanto non sussistono evidenze che il Resistente stia facendo un uso legittimo, corretto e non commerciale del dome a dominio in questione; anzi, la documentazione prodotta dalla Ricorrente testimonia il contrario, come meglio specificato nel punto seguente.

3. Mala fede della registrazione o uso del nome a dominio
La Commissione ADR rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato i primi due requisiti relativi alla confondibilità del nome a dominio contestato con segni distintivi anteriori tutelati dal diritto nazionale e comunitario e all'assenza per contro di un corrispondente diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio in questione, non sarebbe necessario ai fini della presente procedura un accertamento in merito alla sussistenza del terzo requisito (cfr. Espirit Retail Wholesale GmbH, Weber Ansgar vs. Max Kudrenko, CAC n. 03926). Tuttavia, per completezza di esposizione, la Commissione precisa di ritenere sussistente anche il presupposto della mala fede nella registrazione ed uso del nome a dominio contestato.
Tutte le osservazioni riportate al riguardo dalla Ricorrente sono pertinenti e condivisibili. Considerata la presenza importante di Enel S.p.A. e della sua consociata Enel Distribuzione S.p.A. nel settore della distribuzione dell'energia elettrica in Italia, nonché le numerose e iniziative promozionali, pubblicitarie, sportive ed umanitarie che costantemente espongono i marchi ENEL ed ENEL DISTRIBUZIONE all'attenzione del pubblico, è inverosimile prospettare che il Resistente, domiciliato in Italia, non fosse a conoscenza dei marchi notori predetti al momento della registrazione del nome a dominio. Anzi, l'uso di tale nome a dominio quale indirizzo per un sito web che riproduceva i segni distintivi della Ricorrente e proponeva altresì agli utenti servizi concorrenziali e correlati alla medesima, dimostra la piena consapevolezza ed intenzionalità del Resistente di sfruttare la notorietà della Ricorrente e dei suoi segni distintivi per trarre un indebito profitto, anche in termini di agganciamento indebito dell'utenza Enel, ledendo i diritti di quest'ultima e pregiudicando la sua immagine societaria.
La Commissione ADR nota infine che anche il Collegio amministrativo nominato dal Centro di Arbitrato e Mediazione dell'WIPO è pervenuto a conclusioni identiche nel decidere il trasferimento del nome a dominio "eneldistribuzione.net" in capo alla Ricorrente nel caso No. D2015-0444 che ha visto coinvolte le stesse parti della presente procedura.

DECISIONE ARBITRALE

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di

trasferire il nome a dominio ENELDISTRIBUZIONE al Ricorrente

PANELISTS

Name	**Roberta Calò**

DATA DELLA DECISIONE ARBITRALE 2015-06-26

Summary

IL RIASSUNTO DELLA DECISIONE ARBITRALE IN LINGUA INGLESE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 1

I. Disputed domain name: eneldistribuzione.eu

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy

III. Date of registration of the domain name: 23 October 2014

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in Italy, reg. No. 1295866, for the term ENEL DISTRIBUZIONE (& device of a tree, in colors), filed on 16 December 2009, registered on 31 May 2010, renewal of prior reg. No. 809103 effective since 22 November 1999, in respect of services in classes 39 and 40;
2. figurative trademark registered in Italy, reg. No. 1472757, for the term ENEL DISTRIBUZIONE (& device of a tree, in colors), filed on 23 June 2011, registered on 15 December 2011 in respect of services in classes 39 and 40;
3. figurative CTM, reg. No. 756338, for the term ENEL (& device of a tree, in colors), filed on 24 February 1998, registered on 25 June 1999 in respect of goods and services in classes 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 42;
4. figurative trademark registered in Italy, reg. No. 1299011, for the term ENEL (fig.), filed on 25 January 2008, registered on 1 June 2010, renewal of prior reg. No. 825734 effective since 4 February 1998 in respect of goods and services in classes 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 42;
5. business identifiers: the Complainant's third level domain "eneldistribuzione.enel.it" (deriving from the second level domain "enel.it" created on January 29, 1996) and second level domain "eneldistribuzione.it" created on January 26, 2000;
6. company names: Enel S.p.A. and Enel Distribuzione S.p.A.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical/confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: a) the Complainant has never authorized the registration and use of the contested domain name by the Respondent and the latter one has not contested this statement; b) the Respondent is not and was not known in trade under the names ENEL and/or ENEL DISTRIBUZIONE that, on the contrary, are well-known trademarks and distinctive signs of the Complainant; c) the Respondent does not own trademark registrations/applications for the wording ENEL and/or ENEL DISTRIBUZIONE as shown by a world-wide search carried out and submitted by the Complainant; d) the Respondent , prior to any notice of the ADR proceeding, was doing a commercial use of the domain name with the intent to exploit and take unfair advantage of the reputation of the Complainant's distinctive signs, this practice having as further effects to mislead consumers as to the origin of the services offered on the corresponding web site and to harm the Complainant's distinctive sign reputation.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: a) there are no apparent links between the Respondent and the name "eneldistribuzione" that is on the other hand identical and/or confusingly similar with the Complainant's distinctive signs; b) the Respondent could not ignore the Complainant's distinctive signs when he registered the contested domain name, being these well-known signs enjoying a high reputation in Italy where he lives; c) the fact that both the social name Enel Distribuzione S.p.A. and ENEL DISTRIBUZIONE (& device) trademark were present in the home page of the web site www.eneldistribuzione.eu before the beginning of the ADR proceeding and that on this web site were offered services addressed to the Complainant's clients and/or related to the Complainant's business shows on the contrary that the Respondent knew them and exploit them to take an unfair advantage; d) the Respondent used the contested domain name to attract internet users, by misleading them as to the origin of the web site and services offered therein, and moreover offering them to register themselves for having access to services.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:
Besides the contested domain name, the Respondent registered the domain name "eneldistribuzione.net" and used it before the beginning of the ADR procedure to point to a parking page containing links/advertising also related to the energy field. The Complainant sent the Respondent a warning letter at the end of the year 2014 by asking him to stop any use of the domain names "eneldistribuzione.net" and "eneldistribuzione.eu" and in particular to close www.eneldistribuzione.eu web site. The Respondent never responded to the aforesaid warning letter. The Complainant submitted a Complaint for the transfer of "eneldistribuzione.net" domain name before WIPO Arbitration and Mediation Center (Enel S.p.A. v. Zoubida Es Sabihi – Case No. D2015-0444). The Respondent did not file any response to this last Complaint and the appointed Panel decided for the domain name transfer to the Complainant on grounds identical / similar to those stated in the present ADR proceeding.
X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: //

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes