

Flaminia Merla

**NOMI DI DOMINIO DI PRIMO
LIVELLO .EU E LICENZIATARI
DI DIRITTI PREESISTENTI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI GIUSTIZIA UE
19 LUGLIO 2012 N. 376/11

PRESIDENTE: RODRIGUES

RELATORE: LÖHMUS

PARTI: PIE OPTIEK SPRL,
BUREAU GEVERS SA,
EUROPEAN REGISTRY
FOR INTERNET DOMAINS ASBL,
COMMISSIONE EUROPEA

Nomi di dominio • Dominio di primo livello.eu

- Regolamento (CE) n. 733/2002
- Regolamento (CE) n. 874/2004 • Articolo 12, paragrafo 2
- Registrazione per fasi
- Nozione di « licenziatari di diritti preesistenti »
- Contratto di licenza e contratto di prestazione di servizi • Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto del titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio • Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio

L'articolo 12, paragrafo 2, comma 3, del regolamento CE n. 874/2004, stabilisce le disposizioni da applicare alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu nonché i principi relativi alla registrazione degli stessi. Tale regolamento deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente sia un diritto di marchio, i termini « licenziatari di diritti preesistenti » non si riferiscono a una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare anche commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

SENTENZA. — 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 874/2004, della Commissione del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di due controversie che oppongono la Pie Optiek SPRL (in prosieguo: la « Pie Optiek »), da una parte, alla Bureau Gevers SA (in prosieguo: la « Bureau Gevers ») e, dall'altra, alla European Registry for Internet Domains ASBL (in prosieguo: la « EURid ») in merito alla registrazione del nome di dominio *www.lensworld.eu* da parte della Bureau Gevers, a nome proprio, ma per conto della Walsh Optical Inc. (in prosieguo: la « Walsh Optical »), una società americana che è titolare del marchio cui corrisponde tale nome di dominio.

CONTESTO NORMATIVO

Il regolamento (CE) n. 733/2002

3. I considerando sesto e sedicesimo del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113, pag. 1), recitano così:

« (6) Grazie al dominio di primo livello.eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali

virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello.eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo livello.eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 [CE].

(...)

(16) L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo "sunrise") in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari (...) e organismi pubblici ».

4. Conformemente al suo articolo 1, detto regolamento stabilisce le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello.eu compresa la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.

5. L'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che: « Il Registro:

(...)

b) registra nel dominio di primo livello.eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:

- i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o
- ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o
- iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea ».

6. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 733/2002 prevede quanto segue:

« La Commissione (...) adotta regole [che includono] segnatamente:

(...)

b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi ».

7. In applicazione di detta disposizione, la Commissione ha adottato il regolamento n. 874/2004.

Il regolamento n. 874/2004

8. Il dodicesimo considerando del regolamento n. 874/2004 enuncia che:

« Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione

per fasi. Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi (...).

9. Ai termini dell'articolo 2, primo e terzo comma, di tale regolamento:

« I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello.eu.

Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio "primo arrivato, primo servito".

Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca ».

10. Il capo IV del regolamento n. 874/2004, che comprende gli articoli 10-14 del medesimo, riguarda la procedura di registrazione per fasi. L'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma di detto regolamento è formulato come segue:

« I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.

Per "diritti preesistenti" si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati (...).

11. L'articolo 12, paragrafo 2, dal primo al terzo comma, di detto regolamento dispone quanto segue:

« Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.

La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.

Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ».

12. L'articolo 21 del regolamento n. 874/2004, intitolato « Registre speculative e abusive », prevede, al suo paragrafo 1:

« Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:

a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure

b) sia stato registrato o sia usato in malafede ».

La prima direttiva 89/104/CEE

13. La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), conteneva un articolo 5, intitolato « Diritti conferiti dal marchio di impresa », che, ai suoi paragrafi 1 e 2, disponeva che:

« 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi ».

14. L'articolo 8 di detta direttiva, intitolato « Licenza », era così formulato:

« 1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario ».

PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

15. La Pie Optiek è una società belga attiva nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto, occhiali e altri prodotti per l'ottica. Essa è titolare del marchio Benelux figurativo, comprendente il segno denominativo « Lensworld » e un planisfero stilizzato, depositato l'8 dicembre 2005 e registrato il 4 gennaio 2006, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 5, 9 e 44, conformemente all'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. Essa gestisce il sito Internet *www.lensworld.be*.

16. La Bureau Gevers è una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale.

17. La Walsh Optical è anch'essa attiva nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto e di altri articoli di occhialeria. Essa gestisce dal 1998 il sito Internet *www.lensworld.com*, ed era inoltre titolare del marchio Benelux Lensworld, depositato il 20 ottobre 2005 e registrato il 26 ottobre 2005, per prodotti e servizi rientranti nella classe 35 di detto accordo di Nizza. Detto marchio è stato cancellato il 30 ottobre 2006.

18. Il 18 novembre 2005, la Walsh Optical ha sottoscritto con la Bureau Gevers un contratto denominato « License Agreement » (contratto di licenza; in prosieguo: il « contratto in questione nel procedimento principale »).

19. In forza della clausola n. 1 di tale contratto, esso è unicamente diretto ad autorizzare il licenziatario a registrare un nome di dominio a suo nome, ma per conto del concedente la licenza, a definire i diritti e gli obblighi di ciascuna parte nel corso di tale medesimo contratto nonché a organizzare la procedura secondo la quale il licenziatario trasferirà il nome o i nomi di dominio.eu al concedente la licenza o alla persona indicata da quest'ultimo.

20. Conformemente alla clausola n. 2 del contratto in questione nel procedimento principale, intitolata « Diritti del concedente la licenza », quest'ultimo può chiedere in qualsiasi momento che il licenziatario elimini il nome o i nomi di dominio indicati all'allegato I di detto contratto o trasferisca il nome di dominio, rapidamente e gratuitamente, al concedente la licenza o ad un terzo da esso designato.

21. Secondo la clausola n. 3 del medesimo contratto il concedente la licenza si impegna a pagare gli onorari del licenziatario; in caso contrario i nomi di dominio non possono essere registrati, mantenuti o rinnovati.

22. Alla clausola n. 4 del contratto in questione nel procedimento principale, che contiene i diritti del licenziatario, viene precisato che quest'ultimo fatturerà i suoi servizi al concedente la licenza.

23. Gli obblighi del licenziatario, i quali figurano alla clausola n. 5 di detto contratto, includono quello di intraprendere sforzi ragionevoli per depositare una domanda.eu e di ottenere una registrazione.eu per uno o più nomi di dominio. Il licenziatario riconosce inoltre che, al momento della registrazione, il nome di dominio sarà di proprietà esclusiva del concedente la licenza e ammette che non utilizzerà tale nome in un qualsiasi modo incompatibile con i termini di tale contratto.

24. Dalle osservazioni scritte presentate alla Corte dall'EURid emerge che la prima parte della registrazione per fasi di cui al capo IV del regolamento n. 874/2004 è iniziata il 7 dicembre 2005.

25. In tale medesima data, la Bureau Gevers ha depositato presso l'EURid una domanda di registrazione del nome di dominio « lensworld.eu » a proprio nome ma per conto della Walsh Optical. Tale nome di dominio è stato attribuito alla Bureau Gevers il 10 luglio 2006.

26. Il 17 gennaio 2006, la Pie Optiek ha anche chiesto la registrazione del nome di dominio « lensworld.eu », registrazione rifiutata a causa dell'anteriorità della domanda presentata dalla Bureau Gevers.

27. La domanda presentata dalla Pie Optiek dinanzi al tribunale arbitrale della Repubblica ceca, organismo incaricato della composizione stragiudiziale delle liti relative ai nomi di dominio.eu, diretta a constatare l'attribuzione di detto dominio alla Bureau Gevers, è stata rigettata in data 12 marzo 2007. Anche il ricorso che la Pie Optiek ha proposto dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles) è stato respinto con sentenza di quest'ultimo del 14 dicembre 2007.

28. Dinanzi al giudice del rinvio, adito in appello avverso detta sentenza, la Pie Optiek fa valere segnatamente che il contratto in questione nel procedimento principale non conferisce alla Bureau Gevers la qualità di licenziatario di diritti anteriori, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004, e che detta società non dispone a maggior ragione di un diritto o di un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

29. Secondo la Bureau Gevers, l'oggetto di un contratto di licenza di marchio non è necessariamente limitato all'autorizzazione a gestire i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio, ma può comprendere, in tutto o in parte, le prerogative del titolare del marchio in questione, compresa l'autorizzazione a registrare un nome di dominio.

30. Ciò premesso la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento [n. 874/2004], debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente di cui trattasi è un diritto di marchio, i termini "licenziatari di diritti preesistenti" possono riferirsi ad una persona che è stata autorizzata dal titolare del marchio unicamente a registrare, a suo nome, ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al marchio, senza tuttavia essere autorizzata a fare usi diversi del marchio o uso del segno in quanto marchio, come, ad esempio, per commercializzare prodotti o servizi recanti il marchio.

2) In caso di soluzione affermativa di questa questione, se l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento [n. 874/2004], debba essere interpretato nel senso che "un diritto o un interesse legittimo" esiste anche se il "licenziatario di diritti preesistenti" ha proceduto alla registrazione del nome di dominio.eu a suo nome, ma per conto del titolare del marchio,

quando quest'ultimo non è legittimato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 733/2002] ».

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Sulla prima questione

31. La prima questione verte sulla nozione di «licenziatari di diritti preesistenti», come figura all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004.

32. Sebbene sia precisato, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento che i termini « diritti preesistenti » comprendono, tra l'altro, i marchi nazionali e comunitari registrati, il termine « licenziatario » non è definito in tale regolamento. Quest'ultimo non contiene nemmeno un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una tale definizione.

33. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba di norma dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. 107, punto 11; del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43, e del 22 marzo 2012, Génesis, C-190/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

34. Inoltre, un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un'interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenze del 24 giugno 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Racc. pag. I-3569, punto 11, e del 26 febbraio 2002, Commissione/Boehringer, C-32/00 P, Racc. pag. I-1917, punto 53).

35. Poiché il regolamento n. 874/2004 è un regolamento di attuazione adottato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 733/2002, occorre tener conto degli obiettivi e delle disposizioni di quest'ultimo per dare alla nozione di « licenziatario » un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione.

36. A tal proposito, dal sesto considerando del regolamento n. 733/2002 emerge che il dominio di primo livello.eu, è stato creato allo scopo di accrescere la visibilità del mercato interno nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet offrendo un nesso chiaramente identificabile con l'Unione, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo nonché consentendo alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.

37. È in considerazione a tale scopo che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 733/2002 prevede che debbano essere registrati nel dominio di primo livello.eu i nomi di dominio richiesti da qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio dell'Unione, da qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della medesima, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale nonché da qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell'Unione. Tali imprese, organizzazioni e persone fisiche rappresentano, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 874/2004, i soggetti legittimati a registrare uno o più nomi di dominio in detto dominio di primo livello.

38. Inoltre, dai considerando sedicesimo del regolamento n. 733/2002 e dodicesimo del regolamento n. 874/2004 nonché dall'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di quest'ultimo regolamento risulta che, nel periodo di registrazione per fasi, sono autorizzati a chiedere la registrazione dei nomi di dominio solo i « titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario » tra cui i marchi nazionali e comunitari registrati, nonché gli enti pubblici.

39. Ne consegue che, in linea di principio, solo i titolari di diritti preesistenti che abbiano la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale o la loro residenza nel territorio dell'Unione sono legittimati a registrare durante tale periodo uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello.eu.

40. Ne risulta anche che, poiché l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004 amplia la cerchia delle persone legittimate durante la prima parte della registrazione per fasi ai licenziatari di diritti preesistenti, questi ultimi devono soddisfare contemporaneamente il criterio di presenza sul territorio dell'Unione e disporre al posto del titolare, perlomeno in parte e/o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.

41. Contrasterebbe infatti con gli obiettivi dei regolamenti nn. 733/2002 e 874/2004 consentire ad un titolare di un diritto preesistente che dispone della pienezza di tali diritti ma non soddisfa il criterio di presenza sul territorio dell'Unione di ottenere, attraverso una persona che soddisfa tale criterio di presenza ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, di detto diritto, un nome di dominio.eu a suo vantaggio.

42. Tali constatazioni sono corroborate dagli atti del diritto dell'Unione nonché dalla giurisprudenza della Corte che forniscono, senza definire esplicitamente i termini « licenziatario » e « licenza » in materia di marchi, indicazioni quanto alla portata di tali termini.

43. In primo luogo, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 89/104, prevede che un marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Pertanto, il legislatore dell'Unione ha previsto che una tale licenza possa se-

gnatamente essere concessa per l'uso di un marchio nella commercializzazione di prodotti o servizi da parte del licenziatario.

44. Conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, il titolare di tale marchio può far valere i diritti conferiti dal medesimo contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza. Risulta da tale disposizione che dette clausole possono riguardare, oltre alla durata di detto contratto, la forma nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario contrassegnati da tale marchio.

45. A tal riguardo, viene precisato all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva che detto titolare dispone di un diritto esclusivo che gli dà il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, vale a dire utilizzare nel traffico commerciale (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 144), un segno identico o simile per taluni prodotti e servizi e a certe condizioni.

46. La Corte ha già affermato che detto diritto esclusivo è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni e che l'esercizio di tale diritto, deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Fra tali funzioni rientrano non solo quella essenziale consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre sue funzioni, quali, segnatamente, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v. sentenze del 18 giugno 2009, *L'Oréal e a.*, C-487/07, Racc. pag. I-5185, punto 58, nonché del 23 marzo 2010, *Google France e Google*, da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417, punti 75 e 77).

47. Di conseguenza, occorre considerare che, mediante la concessione di una licenza, il titolare di un marchio concede al licenziatario, nei limiti stipulati dalle clausole del contratto di licenza, il diritto di usare tale marchio ai fini che rientrano nel campo del diritto esclusivo conferito da detto marchio, ovvero l'uso commerciale del medesimo in conformità alle sue funzioni proprie, in particolare alla funzione essenziale consistente nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio interessato.

48. In secondo luogo, la Corte ha avuto l'occasione di esaminare, nella sentenza del 23 aprile 2009, *Falco Privatstiftung e Rabitsch* (C-533/07, Racc. pag. I-3327), le differenze tra un contratto di servizi e un contratto di licenza nel diritto della proprietà intellettuale. A tal riguardo, essa ha constatato, ai punti 29 e 30 di detta sentenza che, mentre la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo, il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla

controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo non implica una siffatta attività.

49. Ne consegue che un contratto, come quello in questione nel procedimento principale, con cui la controparte, denominata « licenziatario » si impegna, dietro corrispettivo, a intraprendere sforzi ragionevoli per depositare una domanda e ottenere una registrazione per un nome di dominio.eu si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza.

50. Ciò si verifica a maggior ragione se un tale contratto non accorda al « licenziatario » alcun diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente a tale nome di dominio in conformità alle sue funzioni proprie, ma riconosce che il nome di dominio che egli registra conformemente ai suoi obblighi resterà di proprietà esclusiva del concedente la licenza e ammette che non userà tale nome di dominio in un qualsiasi modo incompatibile con i termini del contratto.

51. Poco rileva a tal riguardo che un tale contratto precisi che il medesimo ha segnatamente lo scopo di consentire al licenziatario di registrare un nome di dominio a suo nome, ma per conto del suo concedente la licenza se tale facoltà serve solo a consentire alla controparte di adempiere il suo obbligo di registrare il nome o i nomi di dominio di cui trattasi dietro corrispettivo e che essa è dunque puramente accessoria a tale obbligo. Peraltro, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 49 e 53 delle sue conclusioni, l'autorizzazione a registrare un marchio in quanto nome di dominio.eu non implica affatto che il titolare di tale marchio abbia concesso alla sua controparte il diritto di usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

52. Ne consegue che un contratto come quello in questione nel procedimento principale non può essere considerato come un contratto di licenza in diritto dei marchi. Pertanto, una controparte che abbia il compito di registrare un nome di dominio.eu per il titolare del marchio di cui trattasi non può essere qualificato come « licenziatario di diritti preesistenti » ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004.

53. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini « licenziatari di diritti preesistenti » non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

Sulla seconda questione

54. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio.

SULLE SPESE

55. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

**NOMI DI DOMINIO DI PRIMO
LIVELLO .EU
E LICENZIATARI
DI DIRITTI PREESISTENTI**

1. IL FATTO.

La società americana Walsh Optical offre sul proprio sito Internet lenti a contatto e altri articoli per l'ottica. Essa è proprietaria del nome di dominio *www.lensworld.com*, nonché titolare del marchio Benelux *lensworld*¹. La Walsh Optical ha concluso un «contratto di licenza» con la Bureau Gevers, società belga che presta consulenze in materia di proprietà intellettuale, tale contratto aveva ad oggetto la registrazione di un nome di dominio .eu a proprio nome ma per conto della Walsh Optical.

La società belga Pie Optiek, opera anch'esse nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto, e di altri prodotti per l'ottica, ed ha depositato, il 17 gennaio 2006, il nome di dominio «*lensworld.eu*» presso l'EU-Rid. Essa è anche titolare del marchio Benelux figurativo, comprendente il segno denominativo «*Lensworld*», identificabile con un planisfero stilizzato². Detta società gestisce anche il sito internet *www.lensworld.be*.

¹ Cfr. sentenza in commento, paragrafo 17, il marchio «Benelux *lensworld*» è stato depositato il 20 ottobre 2005 e registrato il 26 ottobre 2005, e successivamente cancellato il 30 ottobre 2006. La registrazione del marchio è stata effettuata alla classe 35 dei prodotti e servizi dell'Accordo di Nizza che prevede «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», Accordo di Nizza, ottava edizione, reperibile al sito

internet http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_112_3/index.html.

² Cfr. sentenza in commento, paragrafo 15, il segno denominativo «*Lensworld*», identificabile con un planisfero stilizzato, è stato depositato l'8 dicembre 2005 e registrato il 4 gennaio 2006, per prodotti e servizi rientranti nella classi 5, 9 e 44 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche e integrazioni. L'Accordo di Nizza, ottava edizione, repe-

Il 7 dicembre 2005, il primo giorno del periodo di « sunrise »³, la Bureau Gevers ha depositato, a proprio nome ma per conto della Walsh Optical, il nome di dominio « lensworld.eu » presso l'EURid⁴, e successivamente ha ottenuto la registrazione⁵ dello stesso.

Anche la Pie Optiek aveva chiesto la registrazione del nome di dominio « lenswordl.eu » ma l'EURid ha respinto tale domanda, a causa dell'antiorità della domanda presentata dalla Bureau Gevers.

La Pie Optiek ha quindi dapprima presentato domanda innanzi al tribunale arbitrale della Repubblica ceca⁶ diretta a contestare l'attribuzione del nome di dominio alla Bureau Gevers, tale domanda è stata rigettata. La Pie Optiek ha allora adito al Tribunal de première instance de Bruxelles ma anche tale tribunale ha respinto la domanda.

La Pie Optiek ha investito la Cour d'appel di Bruxelles della controversia sostenendo, sostanzialmente, che il contratto in essere tra la Bureau Gevers⁷ e la Walsh Optical non conferisce alla prima la qualità di licenzia-

ribile al sito internet http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_112_3/index.html, che alla classe 5 dei prodotti prevede « Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiali per oturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi », alla classe 9 prodotti prevede « Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, la trasformazione, l'accumulo, la regolazione o il comando di corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori », alla classe 44 dei servizi prevede « Servizi medici; servizi veterinari; servizi d'igiene e di bellezza per persone o per animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di selvicoltura ».

³ Cfr. il 16° Considerando del Regolamento (CE) 733/2002 stabilisce che « L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo "sunrise") in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente

a detti titolari (...) e organismi pubblici », reperibile sul sito internet: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0733:EN:HTML>.

⁴ Cfr. Eurid, Registro Europeo dei Nomi di Dominio, Regolamento (CE) 874/2004 art. 17 — Nomi riservati al registro — « Sono riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi: eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu. ». Il Registro è stato scelto dopo apposita gara ed ha successivamente stipulato apposito contratto con la Commissione, come previsto nella normativa (art. 3, par. 1, lett. b-c, reg. 733/2002), si tratta del consorzio EURID, di diritto belga, i cui membri sono tre organismi di diversa nazionalità: belga, svedese e italiana (quest'ultimo è l'Istituto di Informatica e Telematica, istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche). La decisione, con cui la Commissione ha designato il consorzio EURID, è del 21 maggio 2003 (G.U.U.E. L 128 del 25 maggio 2003, 29); il contratto tra Commissione ed EURID è stato stipulato il 13 ottobre 2004 reperibile al sito internet www.eurid.eu.

⁵ Il nome di dominio www.lensworld.eu è stato registrato il 10 luglio 2006 a favore della Bureau Gevers.

⁶ Il tribunale arbitrale della Repubblica ceca è l'organismo incaricato della composizione stragiudiziale delle liti relative ai nomi di dominio.eu nella Repubblica ceca.

⁷ La Bureau Gevers sostiene invece che il contratto di licenza di marchio non è limitato all'autorizzazione a gestire i prodotti o i servizi contrassegnati dallo stesso, ma può comprendere anche le prerogative spettanti al titolare del marchio.

tario di diritti anteriori, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, terzo comma⁸, del regolamento n. 874/2004 e che, conseguentemente, detta società non dispone di un diritto o interesse legittimo ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a)⁹ dello stesso.

La Cour d'Appel di Bruxelles ha chiesto quindi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia di precisare se nella nozione di « licenziatari di diritti preesistenti » possano rientrare anche soggetti che sono stati autorizzati dal titolare del marchio unicamente a registrare un nome di dominio, a suo nome ma per conto del concedente la licenza, senza tuttavia essere autorizzata a far valere un uso diverso del marchio come la commercializzazione di prodotti o servizi recanti il marchio stesso¹⁰.

2. LA REGOLAMENTAZIONE DEI NOMI DI DOMINIO.EU. IL REGOLAMENTO (CE) 733/2002 E IL REGOLAMENTO (CE) 874/04.

2.1. *Gli obiettivi alla base della creazione dei nomi di dominio .eu.*

Prima di passare alla disamina dell'oggetto specifico della presente trattazione occorre preliminarmente prendere in considerazione le motivazioni che hanno condotto l'Unione Europea all'istituzione del nome di dominio .ue. Tale motivazione è rinvenibile nel 6° considerando del regolamento (CR) 733/2002¹¹ il quale individua la creazione del dominio .eu nella neces-

⁸ Cfr. Regolamento 874/2004 art. 12, par. 2, terzo comma, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0040:0050:IT:PDF> che prevede che « Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ».

⁹ Cfr. Regolamento 874/2004 art. 21, par. 1, lett. a), reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0040:0050:IT:PDF> che prevede che « 1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio: a) sia stato registrato da un titolare che non

possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure ».

¹⁰ Cfr. In caso di risposta affermata chiede inoltre alla Corte se l'art. 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 874/04, che stabilisce quali sono le registrazioni speculative e abusive, debba essere interpretato nel senso che un diritto o un interesse legittimo esiste anche se il licenziatario di diritti preesistenti a registrato un nome di dominio.eu a suo nome, ma per conto del titolare del marchio quando quest'ultimo non è legittimato ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lett. b) del regolamento 733/02.

¹¹ Cfr. il sesto considerando del regolamento (CR) 733/2002 reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:113:0001:0005:IT:PDF> « Grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello.eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio speci-

sità di « *godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuali* », ciò sta a significare che la registrazione del nome di dominio si associa quest'ultimo all'impresa stessa, organizzazione e/o persona fisica registrante appartenente alla Comunità e, conseguentemente, lo si associa sia al quadro normativo della stessa sia al mercato europeo.

Il dominio « .eu » è un dominio di primo livello geografico la cui finalità risiede nel fornire ai cittadini, alle organizzazioni pubbliche e private ed alle imprese europee una « ciber-identità » che evidenzia al mondo della rete la loro identità europea in modo da facilitare la partecipazione all'attività economica di questo mercato virtuale. Pertanto essi saranno soggetti a « regole comuni di politica pubblica che garantiscono un uso adeguato, un accesso equo e il trattamento imparziale dei registratori »¹².

Ne consegue che il nuovo dominio mira a soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE in rapporto ad un ciberspazio nel quale i loro diritti come persone e come consumatori sono tutelati dalle leggi, dalle norme tecniche e dal sistema giudiziario europeo, estendendo i vantaggi del mercato interno all'uso di internet in modo da sviluppare e favorire il commercio elettronico¹³.

2.2. Il registro.

L'art. 3, primo comma, del regolamento (CE) 733/2002, definisce le funzioni, le modalità di scelta ed i requisiti del *Registro* e prevede che « *la Commissione: a) definisce, conformemente alla procedura di cui al-*

fico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 del trattato ».

¹² Cfr. la Relazione sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello « .eu », COM (2007) 385, art. 1, comma secondo, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0385:FIN:EN:PDF> che prevede « Il dominio di primo livello “.eu” è un dominio di primo livello geografico recentemente introdotto per l'Unione europea, con la finalità di dare ai cittadini, alle organizzazioni pubbliche e private ed alle imprese in Europa una specifica “ciber-identità” europea e un ambiente affidabile che sottolinei e evidenzia, in internet, la loro identità europea e se faciliti la partecipazione all'attività economica di questo mercato virtuale in rapida espansione. Per creare un ambiente affidabile, l'UE ha deciso che i nomi di dominio di primo livello “.eu” saranno soggetti a regole comuni di politica pubblica che garantiscono un uso adeguato, un accesso equo e il trattamento imparziale dei registratori (i titolari di un nome di dominio

e di chi ne chiede la registrazione). In quanto dominio di primo livello paneuropeo, lo “.eu” offre anche l'opzione di un nome di dominio addizionale e complementare ai domini di primo livello geografici nazionali degli Stati membri e ai domini di primo livello generici, la maggioranza dei quali funziona totalmente o parzialmente al di fuori della giurisdizione dell'UE ».

¹³ Cfr. la Relazione sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello « .eu », COM(2007) 385, art. 1, comma terzo, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0385:FIN:EN:PDF> che prevede « il TLD “.eu”, pertanto, offre a chi registra nomi di dominio dell'Unione europea una possibilità unica e preziosa in quanto apre agli utenti di internet in generale e al mercato del commercio elettronico in particolare una dimensione supplementare che si aggiunge a tutte le opzioni attualmente esistenti nel sistema dei nomi di dominio. Il nuovo dominio di primo livello aspira a soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE in rapporto ad un ciberspazio nel quale i loro diritti come persone e come consumatori sono tutelati dalle leggi, dalle norme tecniche e dal sistema giudiziario europeo, estendendo i vantaggi del mercato interno all'uso di internet ».

l'articolo 6, paragrafo 3, i criteri e la procedura per la designazione del Registro; b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse; c) conclude, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile. Il Registro non può accettare registrazioni finché non è definita la politica di registrazione. 2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea ».

Il Registro è stato scelto dopo apposita gara, con decisione della Commissione del 21 maggio 2003¹⁴, nel consorzio Eurid; successivamente è stato stipulato un contratto di concessione di servizi, in data 13 ottobre 2004¹⁵, per periodi determinati e con possibilità di rinnovo, tra la Commissione e lo stesso Eurid. Quest'ultimo è di diritto belga ed i membri sono tre organismi di diversa nazionalità: belga, svedese e italiana (quest'ultimo è l'Istituto di Informatica e Telematica, istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il Registro è un organismo senza fini di lucro che amministra e gestisce in via autonoma il dominio.eu, conformandosi ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione¹⁶ ov, tuttavia, la Commissione svolge una funzione generale di sorveglianza. Il 9 maggio del 2006 tutti i siti web e gli indirizzi di posta elettronica delle istituzioni comunitarie sono passati al dominio.eu¹⁷.

2.3. I rapporti con l'ICANN.

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri. La risoluzione del Consiglio del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee). Il Registro deve concludere un contratto con l'ICANN, nel rispetto dei principi del GAC, così come previsto dal 15° considerando¹⁸ del regolamento 733/2002 che disciplina i rapporti tra il Registro e l'ICANN.

¹⁴ Cfr. G.U.U.E. L 128 del 25 maggio 2003, 29.

¹⁵ Reperibile al sito internet <http://www.eurid.eu/it/chi-siamofatti-e-cifre/background-e-cronologia-dell-evoluzione-del-eu>.

¹⁶ Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi di dominio »*, Milano, 2002; G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2010, 272.

¹⁷ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello.eu, Bruxelles, 26 giugno 2009 COM (2009) 303, reperibile al sito internet: http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/doc/report2009/com_2009_303_en.pdf.

¹⁸ Cfr. il quindicesimo considerando¹⁸ del regolamento 733/2002, reperibile al sito

L'art. 3, terzo comma, del medesimo regolamento prevede che « dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico .eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC (Governmental Advisory Committee); la stipulazione del contratto in questione è avvenuta il 22 marzo del 2005¹⁹ e i root server DNS sono stati aggiornati il 2 maggio 2005²⁰.

Sostanzialmente l'ICANN ha il compito di sovrintendere l'attribuzione e la gestione degli indirizzi IP, per poi assegnarli a cinque organizzazioni regionali: il RIPE²¹ per l'America e il medio Oriente, l'APNIC²² per l'area Asia-Pacifico, l'ARIN²³ per l'America e l'Africa sub sahariana, il LACNIC²⁴ per l'America Latina e l'area caraibica, l'AfriNIC²⁵ per l'Africa. In particolare l'ICANN alloca blocchi di indirizzi IP alle organizzazioni regionali, di cui sopra, che li collocano successivamente alle rispettive autorità locali (Local Internet registries, LIRs) che li assegnano poi agli utenti finali²⁶.

2.4. La registrazione dei nomi di dominio.eu.

Preliminarmente occorre individuare l'interconnessione tra i due regolamenti (CE) ovvero il 733/2002 e l'874/2004; il primo deve essere visto alla stregua di un regolamento di base ed il secondo come una normativa secondaria per la concreta messa in opera del dominio eu e per disciplinare gli eventuali conflitti insorgenti dalla registrazione²⁷ dei nomi di dominio.

Il legislatore comunitario, allo scopo di assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi ha elaborato una procedura di registrazione per fasi²⁸;

internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:113:0001:0005:IT:PDF>, « L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri. La risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee). Il Registro dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei principi del GAC ».

¹⁹ Cfr. reperibile al sito internet <http://www.eurid.eu/it/chi-siamofatti-e-cifre/background-e-cronologia-dell-evoluzione-del-eu>.

²⁰ Cfr. Nell'ambito della rete un *root nameserver* è un server DNS (sistema dei nomi di dominio) che risponde alle richieste di risoluzione dei nomi riguardanti il

namespace del dominio principale (detto *root*, radice), Il suo compito è quello di reindirizzare le richieste relative a ciascun dominio di primo livello (TLD) ai nameserver propri di quel TLD.

²¹ Cfr. <http://www.ripe.net>.

²² Cfr. <http://www.apnic.net>.

²³ Cfr. <http://www.arin.net>.

²⁴ Cfr. <http://www.lacnic.net>.

²⁵ Cfr. <http://www.afrinic.net>.

²⁶ Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi di dominio »*, Milano, 2002; G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2010, 270.

²⁷ Cfr.: ALBERTINI, *Il dominio « .eu »: profili operativi*, in *Dir. Internet*, 2005, 3, 306 e sgg..

²⁸ Cfr. art. 5, comma uno, lett. b), regolamenti 733/2002, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:113:0001:0005:IT:PDF> e prevede « b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di domi-

tale procedure è stata ideata all'ulteriore scopo di scongiurare la possibilità della speculazione dei nomi stessi.

Condizione di accesso alla registrazione dei nomi di dominio.eu è prevista dall'art. 4, comma 2, lett. b), regolamento (CE) 733/2002, ed è rinvenibile nella presenza nel territorio dell'unione del soggetto registrante; infatti possono essere registrati i nomi chiesti da « i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea ».

La prima fase è prevista al 16^o²⁹ considerando del Regolamento (CE) n. 733/2002 e stabilisce che per un periodo di tempo determinato, denominato « sunrise » i « titolari di diritti preesistenti », riconosciuti tali dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, e gli organismi pubblici, hanno la possibilità di registrare i loro nomi di dominio con il nome di dominio di primo livello.eu.. I titolari dei diritti preesistenti vengono definiti dall'art. 10, numero 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 e vengono considerati tali i « marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette ».

L'art. 12, secondo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 prevede che la prima fase abbia la durata di due mesi. Medesima durata ha anche la fase successiva nella quale potranno chiedere la registrazione, oltre a quelli che potevano chiederla nel primo periodo, anche i titolari di qualsiasi altro diritto preesistente.

L'art. 14, terzo comma, regolamento (CE) 874/2004, prevede che nella procedura di registrazione per fasi il conflitto tra più richiedenti il medesimo nome di dominio verrà regolato in base alla priorità di arrivo della richiesta al *Registro* c.d. « primo arrivato primo servito ». La domanda verrà poi esaminata da *Agenti di Convalida*, i quali avranno il compito di verificare la corrispondenza tra il nome di dominio richiesto e il diritto preesistente allegato che si ha l'obbligo di documentare così come previsto nel medesimo regolamento dall'art. 14, quinto comma³⁰.

nio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi ».

²⁹ Il 16^o Considerando del Regolamento (CE) 733/2002 stabilisce che « L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici,

un determinato periodo di tempo (periodo « sunrise ») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari (...) e organismi pubblici », reperibile sul sito internet: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0733:EN:HTML>.

³⁰ Cfr. Regolamento (CE) 874/2004 art. 14 quinto comma: « Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le prove in modo che l'agente di convali-

2.5. *La revoca di un nome di dominio.*

L'art. 20, del regolamento (CE) 874/2004 prevede in modo tassativo i casi in cui un nome di dominio possa essere revocato del *Registro* senza avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, c.d. ADR. Tali motivi sono « a) *debiti insoluti nei confronti del registro*; b) *mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002*; c) *violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3* ».

Tale articolo prevede anche una procedura di revoca del nome di dominio la quale consiste nell'invio di un avviso al titolare del nome di dominio consentendo a quest'ultimo di prendere le misure appropriate.

2.6. *Le registrazioni speculative e abusive.*

Il legislatore comunitario al fine di evitare speculazioni sui nomi di dominio³¹, anche note con i termini *cybersquatting*, *domain squatting* e *domain grabbing*³² e, ha disciplinato in modo dettagliato cosa deve intendersi per « registrazione speculativa e abusiva » nell'art. 21 del regolamento (CE) 833/2004.

Il legislatore ha infatti previsto che « *un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio: a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure b) sia stato registrato o sia usato in mala fede* »; seguita poi dando una chiara definizione sia di « *interesse legittimo*³³ » sia di « *mala fede*³⁴ ».

da le riceva entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta ».

³¹ Cfr. nota 18.

³² Cfr. Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi di dominio »*, Milano, 2002; G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2010, 273.

³³ Cfr. nell'art. 21, n. 2, regolamento (CE) 833/2004 che prevede « Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove: a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo; b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa,

un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario; c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario ».

³⁴ Cfr. nell'art. 21, n. 2, regolamento (CE) 833/2004 che prevede « La mala fede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove: a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente

2.7. *La risoluzione delle controversie sui nomi di dominio.*

In caso di controversia nel merito dell'attribuzione di un nome di dominio la richiesta va proposta ad un « fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie » c.d. « *ADR Provider* », scelto dal ricorrente fra quelli inseriti in una lista creata dal *Registro* così come previsto dall'art. 22, comma 5, regolamento (CE) 874/2004³⁵. L'ADR dovrà predisporre una collegio decidente denominato Commissione di Esperti. A conclusione della procedura, questo potrà revocare il nome di dominio³⁶ ovvero annullare la decisione del *Registro*, a seconda che sia stata promossa contro un titolare di nome di dominio³⁷.

L'esito di questa procedura lascia comunque impregiudicata la facoltà delle parti di adire le Corti territorialmente competenti, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. *d*), regolamento (CE) 733/2002³⁸.

pubblico; oppure *b*) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che: i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/ o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia; *c*) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure *d*) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/ o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure *e*) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

³⁵ Cfr. art. 22, comma 5, del regolamento (CE) 874/2004 prevede che « I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale ».

³⁶ Cfr. art. 20, comma 3 che prevede che « La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo extragiudiziale di risoluzione delle controversie ».

³⁷ Cfr. art. 22, n. 11, regolamento (CE) 874/2004 che prevede « Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 733/2002 ».

³⁸ Cfr. art. 4, comma 2, lett. *d*) che prevede che « mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all'arti-

3. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E LA NOZIONE DI LICENZIATARIO DI DIRITTI PREESISTENTI.

Dopo questo excursus sul merito delle norme che regolano la registrazione dei nomi di dominio .eu possiamo procedere alla disamina della sentenza della Corte.

Preliminarmente occorre precisare che il legislatore dell'Unione non ha fornito una definizione di « licenziatario di diritti preesistenti » né nel regolamento 733/02, né nel regolamento 874/04, ed è quindi dovuto intervenire nella sua delimitazione in modo da garantire un'interpretazione uniforme ed autonoma nel territorio dell'Unione.

Entrambi i regolamenti³⁹ dispongono, *in primis*, due condizioni di accesso alla registrazione del dominio .eu ovvero la presenza nel territorio dell'Unione (sia nel caso di persona fisica, organizzazione o persona giuridica) e successivamente che tale soggetto sia titolare di diritti preesistenti. Soddisfatti tali requisiti i titolari hanno la possibilità di accedere alla registrazione sia durante il periodo di « sunrise⁴⁰ » sia successivamente.

La Corte rileva espressamente, come si evince dai sopra citati regolamenti, che devono essere soddisfatti entrambi i requisiti⁴¹.

I Giudici hanno sottolineato⁴² che la licenza del marchio di impresa possa essere concessa, sia in via totale sia in via parziale, per i prodotti o i servizi oggetto dell'attività stessa ma la licenza, comprendente l'uso del marchio, deve essere concessa in via principale per la « commercializzazione » di prodotti o servizi da parte del licenziatari. In sostanza concedere un marchio in licenza presuppone che il marchio adempia alle sue funzioni proprie e specifiche e che, conseguentemente, il licenziatario ponga in essere tali funzioni commercializzando un prodotto o un servizio con il marchio stesso⁴³.

È stato più volte osservato⁴⁴ che con il contratto di licenza la titolarità della registrazione del nome di dominio rimane nella sfera personale del licenziante ed al licenziatario ne viene trasferito unicamente il diritto

colo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale ».

³⁹ Cfr. art. 4, paragrafo 2, lett. B del regolamento (CE) 733/2002 « Il Registro: a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità; b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da: i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità euro-

pea; o ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea »; nonché art. 2, primo comma, del regolamento (CE) 874/04 « I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello.eu ».

⁴⁰ Cfr. nota 5 e 21.

⁴¹ Cfr. sent. in commento punto 41.

⁴² Cfr. art. 8, paragrafo 1, direttiva 89/104, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:it:HTML>.

⁴³ Cfr. sent. paragrafo 46.

⁴⁴ Cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi di dominio »*, Milano, 2002.

d'uso; non può non rilevarsi, a tale riguardo che il licenziatario « esclusivo » è legittimato anche ad agire in giudizio in caso di uso illecito del bene, oggetto del contratto di licenza⁴⁵, da parte di terzi.

Successivamente la Corte approfondisce la distinzione tra contratto di licenza e contratto di servizi nel diritto della proprietà intellettuale, e afferma che mentre nel contratto di servizi la parte che li fornisce effettua una data attività in cambio di un corrispettivo, nel contratto di licenza di un marchio, ovvero il contratto attraverso il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento del prezzo, non implica la fornitura di una data attività.

L'art. 5, paragrafo 1 e 2, della direttiva 89/104⁴⁶, prevede il diritto del licenziatario di vietare a terzi l'uso illecito del marchio, in modo da garantire che quest'ultimo adempia alle sue funzioni principali ovvero quelle di assicurare ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio offerto, la qualità dello stesso nonché poi adempiere alle ulteriori funzioni quali quelle di pubblicità, di comunicazione e di investimento⁴⁷.

L'avvocato generale nelle sue conclusioni ha sottolineato che nella licenza concessa alla Bureau Gevers « *non era affatto oggetto dell'accordo che le venisse attribuita da Walsh Optical la facoltà di commercializzare in proprio prodotti o servizi utilizzando il marchio in questione. Tanto meno era stato stabilito che essa pubblicizzasse i prodotti della Walsh Optical sul mercato interno dell'Unione. Non esistono neppure elementi per ritenere che la Bureau Gevers intendesse fare investimenti nel marchio* »⁴⁸.

Con le affermazioni che precedono la Corte stigmatizza un'importante principio nel diritto dei marchi in quanto, sostanzialmente, afferma che il marchio possa essere concesso in licenza ed allo stesso tempo sottolinea che tale concessione presuppone che esso debba essere « usato » dal licenziatario del diritto. In tal modo limitando e svuotando tutti i contratti di concessione in licenza di un marchio nei quali non sia previsto che quest'ultimo adempia alle sue proprie funzioni di commercializzazione o a quelle ulteriori di pubblicità, comunicazione e investimento.

In precedenti pronunzie⁴⁹ la Corte ha più volte delineato cosa debba intendersi per malafede⁵⁰ in tema di registrazione di un marchio. La malafede può essere provata anche attraverso circostanze diverse da quelle espressamente elencate nella normativa comunitaria e, conseguentemente, l'elenco contenuto nella norma non va considerato tassativo; in secondo luogo, i Giudici dell'Unione hanno precisato che per valutare se esiste un comportamento tenuto in malafede è necessario considerare

⁴⁵ In tal senso, Trib. Milano, 18 novembre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1985, 839.

⁴⁶ Cfr. art. 5, paragrafo 1 e 2, direttiva 89/104 reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:it:HTML>.

⁴⁷ In tal senso, Corte di Giustizia, 18 giugno 2009, C-487/07; 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08.

⁴⁸ Cfr. conclusioni avvocato generale paragrafo 49, reperibile al sito internet,

reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=677847:cs&lang=it&list=689430:cs,681753:cs,677847:cs,619889:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#OP>.

⁴⁹ Cfr. CG causa n. C-569/08, in *Il Sole 24 Ore — Norme e Tributi* —, 4 giugno 2010 — p. 33.

⁵⁰ Cfr. art. 21 del regolamento (CE) 833/2004.

le condizioni in cui è stata ottenuta la registrazione del marchio, che è alla base per ottenere la registrazione del nome di dominio .eu, nonché quelle in cui il nome di dominio di primo livello .eu è stato successivamente registrato.

Ciò detto appare *ictu oculi* che vi sono una serie di comportamenti posti in essere dalla Walsh Optical che possono essere ritenuti dubbi anche sotto altri e diversi profili relativi alle norme sulla registrazione dei nomi di dominio .eu⁵¹.

Ulteriore rilevante affermazione è quella con la quale la Corte dichiara che il contratto in essere tra la Walsh Optical e la Bureau Gevers appare più come un contratto di servizi piuttosto che di licenza, infatti la seconda si è impegnata esclusivamente, dietro corrispettivo, alla registrazione del nome di dominio *www.lensworld.eu* a proprio nome ma per conto della prima con successivo obbligo di trasferimento dello stesso, non accordandogli quindi alcun diritto di usare commercialmente il marchio⁵² della Walsh Optical. A ciò si aggiunga poi che quest'ultima ha sede in USA e che conseguentemente non avrebbe avuto accesso alla registrazione in quanto carente del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), regolamento (CE) 733/2002.

La Corte in altre pronunzie ha affermato⁵³ che per contratto di servizi deve intendersi che colui che presta il servizio « esegua » effettivamente tale attività e che tale servizio venga prestato dietro versamento di un corrispettivo.

Le argomentazioni dei Giudici dell'Unione hanno sostanzialmente precisato la nozione di « licenziatario di diritti preesistenti » definendo che il contratto di licenza d'uso di un marchio soddisfa i requisiti necessari alla registrazione di un nome di dominio .eu, a norma del regolamento (CE) n. 874/2004, a condizione che il contratto di licenza preveda l'uso del marchio stesso; nel caso in cui la concessione della licenza avvenga esclusivamente ai fini della registrazione del marchio come nome di dominio .eu, tale contratto non ha più la natura di licenza d'uso, bensì quella di contratto di servizi.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte non può concludere che il contratto in essere tra la Walsh Optical e la Bureau Gevers non può essere considerato come un contratto di licenza in diritto dei marchi e che quest'ultima non può essere considerata « licenziataria di diritti preesistenti » ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/04. Ed infatti precisa che « *in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini "licenziatario di diritti preesistenti" non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome me per conto di detto titolare, un nome di dominio*

⁵¹ Cfr. la Corte ha infatti affermato che « (...) la registrazione del marchio è stata ottenuta, è necessario tenere conto, in particolare, di alcuni elementi determinanti come l'intenzione di non fare uso del marchio nel mercato per il quale la tutela è stata chiesta (...) » CG causa n. C-569/08, in *Il Sole 24 Ore* — *Norme e Tributi*, 4 giugno 2010 — p. 33.

⁵² Cfr. conclusioni avvocato generale paragrafi 49 e 53, reperibile al sito internet <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=677847:cs&lang=it&list=689430:cs,681753:cs,677847:cs,619889:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#OP>.

⁵³ In tal senso Corte di Giustizia, 23 aprile 2009, C-533/07.

*identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie*⁵⁴ ».

Da ultimo deve aggiungersi che la Bureau Gevers, in qualità di licenziataria della Walsh Optical, aveva depositato la domanda di registrazione durante il primo giorno di « sunrise » quindi prima della Pie Optieck ma, a seguito della pronunzia in rassegna, non essendo più la Bureau Gevers tra i soggetti legittimati ad usufruire della facoltà di chiedere la registrazione del nome di dominio .eu durante tale periodo, essa non ha più diritto alla titolarità del nome di dominio *www.lensword.eu* che verrà quindi successivamente attribuito alla Pie Optieck in virtù del possesso di questa di tutti i requisiti richiesti dalle norme.

FLAMINIA MERLA

⁵⁴ Cfr. sentenza in commento, paragrafo 53.