



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 51/10

Lussemburgo, 3 giugno 2010

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-569/08
Internetportal und Marketing GmbH / Richard Schlicht

La Corte di giustizia precisa i criteri che disciplinano la revoca dei nomi di dominio di primo livello .eu, registrati in modo speculativo o abusivo

Nel valutare se un nome di dominio sia stato registrato in malafede si devono prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie

La registrazione di nomi di dominio di primo livello .eu – gestita dall'EURid, lo European Registry for Internet Domains, con sede a Bruxelles – ha avuto inizio il 7 dicembre 2005. Tale registrazione, che si svolge in tre fasi successive, è soggetta, in ciascuna di tali fasi, al principio «primo arrivato, primo servito». Durante le prime due fasi, note come periodo cosiddetto «*sunrise*», la registrazione era riservata esclusivamente ai titolari di diritti preesistenti e ad organismi pubblici e la prima fase era riservata, in particolare, ai titolari di marchi nazionali e comunitari registrati. Un nome di dominio registrato in modo speculativo o abusivo, e segnatamente in malafede, può essere revocato a seguito di una procedura extragiudiziale e, eventualmente, giudiziaria.

L'impresa austriaca Internetportal und Marketing ha fatto registrare, durante la prima fase del periodo *sunrise*, il nome di dominio «www.reifen.eu» sulla base del suo marchio &R&E&I&F&E&N&, da essa precedentemente registrato in Svezia per cinture di sicurezza. L'impresa in questione non aveva, tuttavia, l'intenzione di fare uso del marchio &R&E&I&F&E&N& per i prodotti per i quali essa l'ha fatto registrare. Il suo obiettivo era, invece, gestire un sito Internet corrispondente al nome di dominio in tal modo registrato per il commercio di pneumatici (il termine «Reifen» significa, infatti, «pneumatici» in tedesco). Per poter registrare, durante la prima fase della registrazione, il nome di dominio desiderato, vale a dire «www.reifen.eu», essa ha eliminato dal suo marchio svedese &R&E&I&F&E&N& il carattere speciale «&», ricorrendo ad una delle regole di trascrizione previste della normativa comunitaria¹ per caratteri speciali di questo tipo: dato che, per motivi tecnici, questi non possono comparire in un nome di dominio, ne è consentita l'eliminazione. La Internetportal und Marketing ha fatto, inoltre, registrare come marchi in Svezia 33 denominazioni generiche per le quali essa ha impiegato il carattere speciale «&» prima e dopo ciascuna lettera. Detta impresa ha altresì depositato 180 domande di registrazione per nomi di dominio corrispondenti a denominazioni generiche.

Adita dal titolare del marchio del Benelux «Reifen», registrato per detersivi per vetrate, la Corte arbitrale presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della Repubblica ceca, cui spetta la competenza in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al dominio .eu, ha ritenuto che la Internetportal und Marketing abbia agito in malafede. Le ha quindi revocato il nome di dominio in questione per trasferirlo al titolare del marchio «Reifen». L'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca), competente a risolvere la controversia in ultima istanza, ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia varie questioni.

Nella sentenza odierna, la Corte precisa, in primo luogo, che la malafede può essere dimostrata da circostanze diverse da quelle espressamente elencate nella normativa comunitaria, poiché l'elenco ivi figurante non è tassativo. In secondo luogo, la Corte sottolinea che, al fine di valutare se sussista un comportamento in malafede, è necessario prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie e segnatamente le condizioni in cui è stata ottenuta la registrazione

¹ Regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, 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).

del marchio che è servito quale base per la registrazione, durante la prima fase, del nome di dominio di cui trattasi e quelle in cui il nome di dominio di primo livello .eu è stato a sua volta registrato.

Quanto alle condizioni in cui la registrazione del marchio è stata ottenuta, è necessario tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori: 1) l'intenzione di non fare uso del marchio nel mercato per il quale la tutela è stata chiesta, 2) la presentazione inconsueta e linguisticamente irrazionale, sotto il profilo semantico e visivo, del detto marchio, 3) il fatto di aver registrato un numero elevato di altri marchi corrispondenti a denominazioni generiche e 4) il fatto di aver registrato il marchio poco prima dell'inizio della registrazione per fasi di nomi di dominio di primo livello .eu.

Quanto alle condizioni in cui il nome di dominio di primo livello .eu è stato registrato, è necessario prendere in considerazione, in particolare, i seguenti fattori: 1) l'uso abusivo di caratteri speciali o di segni di interpunzione ai fini dell'applicazione delle regole di trascrizione previste nella regolamentazione comunitaria, 2) la registrazione nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio acquisito in circostanze quali quelle descritte in precedenza, e 3) il fatto di aver depositato numerose domande di registrazione di nomi di dominio corrispondenti a denominazioni generiche.

Infine, la Corte ha sottolineato che, senza l'artificio di un marchio creato e registrato al solo scopo di registrare un nome di dominio desiderato durante la prima fase di registrazione, la Internetportal und Marketing avrebbe dovuto attendere l'avvio della registrazione generale di nomi di dominio di primo livello .eu, rischiando così, come ogni altra persona interessata allo stesso nome di dominio, di vedersi superata, conformemente al principio «primo arrivato, primo servito», da un'altra domanda di registrazione depositata prima della sua. Un siffatto comportamento è manifestamente finalizzato ad aggirare la procedura di registrazione per fasi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582