



## **Una persona autorizzata unicamente a registrare un nome di dominio .eu per il titolare di un marchio non è un «licenziatario di diritti preesistenti»**

*Infatti, tra i licenziatari che possono proporre la registrazione di un marchio come nome di dominio .eu durante il periodo «sunrise» non rientrano le persone non autorizzate a usare commercialmente tale marchio in conformità alle sue funzioni proprie*

La registrazione dei nomi di dominio di primo livello .eu<sup>1</sup> è cominciata il 7 dicembre 2005. Essa viene effettuata secondo il principio «primo arrivato, primo servito» vale a dire che il primo richiedente ha un diritto di precedenza. Tuttavia, per un periodo di quattro mesi, che è stato denominato il periodo «sunrise», solo i titolari di diritti preesistenti e gli organismi ufficiali avevano il diritto di chiedere una registrazione. Peraltro, veniva effettuata un'ulteriore distinzione tra i titolari di diritti preesistenti. Così, i primi due mesi erano riservati ai titolari di marchi nazionali e comunitari nonché di indicazioni geografiche. Anche i loro licenziatari potevano avvalersi di tale trattamento privilegiato. Secondo la normativa applicabile, l'autorità incaricata EURid<sup>2</sup> effettua la registrazione dei nomi di dominio richiesti da imprese stabilite in uno Stato dell'Unione.

La società americana Walsh Optical propone sul suo sito Internet lenti a contatto e altri articoli di occhialeria. Qualche settimana prima dell'inizio del periodo «sunrise» essa ha fatto registrare il marchio Benelux «Lensworld». Essa ha concluso un «contratto di licenza» con la Bureau Gevers, una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale. In base a tale contratto, la Bureau Gevers doveva effettuare la registrazione di un nome di dominio .eu a proprio nome ma per conto della Walsh Optical. Il 7 dicembre 2005, il primo giorno del periodo «sunrise», la Bureau Gevers ha quindi depositato il nome di dominio «lensworld.eu» presso l'EURid. Il 10 luglio 2006, tale nome di dominio è stato registrato a favore della Bureau Gevers.

La società belga Pie Optiek, attiva nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto, di occhiali e di altri prodotti per l'ottica, ha parimenti depositato, il 17 gennaio 2006, il nome di dominio «lensworld.eu» presso l'EURid. Poco tempo prima, essa aveva anche chiesto la registrazione del marchio Benelux figurativo contenente il segno denominativo «Lensworld». Tuttavia, l'EURid ha respinto tale domanda, a causa dell'anteriorità della domanda presentata dalla Bureau Gevers. La Pie Optiek sostiene ora che la Bureau Gevers ha agito in maniera speculativa e abusiva.

In tale contesto, la Cour d'appel (Corte d'appello) di Bruxelles (Belgio), investita in appello della controversia, chiede alla Corte di giustizia di precisare la nozione di «licenziatario» che ha il diritto di chiedere la registrazione durante la prima parte del periodo «sunrise».

Innanzitutto, la Corte constata che il termine «licenziatario» non è definito dal diritto dell'Unione. Essa ricorda che il dominio di primo livello .eu è stato creato allo scopo di accrescere la visibilità del mercato interno sul mercato virtuale basato su Internet, offrendo un nesso chiaramente

<sup>1</sup> Sulla base 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) e 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).

<sup>2</sup> European Registry for Internet Domains ASBL.

identificabile con l'Unione, nonché consentendo alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche all'interno dell'Unione di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.

È in considerazione di tale scopo che devono 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 la normativa nazionale applicabile), nonché da qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell'Unione. Tali imprese, organizzazioni e persone fisiche rappresentano i soggetti legittimati a registrare uno o più nomi di dominio nel dominio .eu.

Quanto ai titolari di diritti preesistenti, solo quelli 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 il periodo «sunrise» uno o più nomi di dominio nel dominio .eu. Parimenti, i licenziatari di diritti preesistenti sono legittimati solo se soddisfano il criterio di presenza nel territorio dell'Unione e dispongono al posto del titolare, perlomeno parzialmente e/o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.

Contrasterebbe, infatti, con gli obiettivi della normativa interessata consentire ad un titolare di un diritto preesistente che non soddisfa il criterio di presenza nel territorio dell'Unione di ottenere un nome di dominio .eu, per il tramite di una persona che soddisfa tale criterio di presenza ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, di detto diritto.

Inoltre, la Corte considera che un contratto 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. Ciò si verifica a maggior ragione se un tale contratto non accorda al licenziatario alcun diritto di usare commercialmente detto marchio.

Ne consegue che un contratto del genere 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 non può essere qualificata come «licenziatario di diritti preesistenti» ai sensi della normativa applicabile.

---

**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 Angelidis 📞 (+352) 4303 2582*