



Ad avviso dell'avvocato generale Trstenjak, un'impresa può chiedere la registrazione dei propri marchi come nomi di dominio .eu soltanto qualora essa abbia sede nella UE

Un licenziatario residente può invero procedere a tale registrazione e poteva altresì profittare della registrazione privilegiata durante il periodo "sunrise", ma per licenziatario s'intende soltanto il soggetto legittimato in prima persona allo sfruttamento commerciale del marchio

Il 7 dicembre 2005 ha preso il via la corsa per la registrazione dei nomi di dominio Internet sotto il dominio di primo livello ".eu"¹. La registrazione viene effettuata sulla base del principio "primo arrivato, primo servito", ossia ha la precedenza colui che presenta per primo la domanda. Tuttavia, durante i primi quattro mesi, ossia durante il cosiddetto periodo "sunrise", erano legittimati a presentare la domanda di registrazione soltanto i titolari di diritti preesistenti e gli organismi pubblici. Inoltre, veniva operata una differenziazione nell'ambito dei titolari di diritti preesistenti: i primi due mesi erano riservati ai titolari di marchi nazionali, di marchi comunitari e di indicazioni geografiche. Tuttavia, anche i licenziatari di tali soggetti potevano chiedere il suddetto trattamento privilegiato. Secondo quanto disposto dalla normativa pertinente, l'EURid², ufficio competente per la registrazione, registra i nomi di dominio richiesti da un'impresa avente sede nella UE.

L'impresa americana Walsh Optical vende attraverso il suo sito Web www.lensworld.com lenti a contatto ed altri articoli di occhialeria. Poche settimane prima dell'inizio del periodo "sunrise", ha ottenuto la tutela di "Lensworld" come marchio del Benelux (nel frattempo tale marchio è stato cancellato). Inoltre, essa ha concluso con il Bureau Gevers, una società belga di consulenza in materia di proprietà intellettuale, un "accordo di licenza", in base al quale, il Bureau Gevers doveva far registrare a proprio nome, ma per conto della Walsh Optical, un nome di dominio .eu. Di conseguenza, il Bureau Gevers ha presentato dinanzi all'EURid, in data 7 dicembre 2005, ossia il primo giorno del periodo "sunrise", la domanda di registrazione per il nome di dominio "lensworld.eu". Il 10 luglio 2006 tale nome è stato registrato per il Bureau Gevers.

In data 17 gennaio 2006 anche la società belga Pie Optiek, che vende lenti a contatto ed occhiali attraverso il sito Web www.lensworld.be, ha chiesto all'EURid la registrazione del nome di dominio "lensworld.eu". Anche la Pie Optiek aveva poco tempo prima ottenuto la tutela di "Lensworld" come marchio figurativo del Benelux. Tuttavia, a causa della precedente domanda del Bureau Gevers, l'EURid ha respinto la domanda della Pie Optiek. Quest'ultima sostiene ora che il Bureau Gevers avrebbe agito in modo speculativo e abusivo. La Cour d'appel de Bruxelles, investita della controversia, chiede in tale contesto alla Corte di giustizia di precisare meglio la nozione di licenziatario legittimato alla presentazione della domanda di registrazione nel corso della prima fase del periodo "sunrise".

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Trstenjak sostiene la tesi secondo cui l'accordo stipulato dalla Walsh Optical e dal Bureau Gevers, pur essendo designato come "accordo di licenza", non costituisce un contratto di licenza, bensì un contratto di prestazione

¹ 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), nonché 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 ASBL European Registry for Internet Domains.

di servizi. Infatti, secondo l'accordo, il Bureau Gevers doveva, in cambio di un corrispettivo, attivarsi per la registrazione del nome di dominio "lensworld.eu" unicamente nell'interesse della Walsh Optical, seppur in nome proprio. Pertanto, detta società di consulenza era tenuta unicamente a fornire una prestazione di servizi. Per contro, farebbero difetto le caratteristiche essenziali di un contratto di licenza; mancherebbe infatti il diritto del licenziatario di sfruttare commercialmente in prima persona il marchio (nella fattispecie: "Lensworld") e di difenderlo nei confronti dei terzi. Pertanto, il Bureau Gevers non potrebbe essere considerato quale licenziatario, legittimato a beneficiare del periodo "sunrise".

L'avvocato generale Trstenjak sottolinea poi la decisione di principio adottata dal legislatore dell'Unione, secondo cui possono richiedere la registrazione di un nome di dominio .eu soltanto imprese ed organizzazioni che abbiano la propria sede nella UE. Il dominio di primo livello .eu avrebbe infatti lo scopo di creare un nesso chiaramente identificabile con la UE, con il quadro normativo di quest'ultima e con il mercato europeo. Alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche nell'ambito della UE dovrebbe essere resa possibile una registrazione in un dominio specifico che renda visibile tale nesso.

Stanti tali premesse, non sarebbe tollerabile che un'impresa non residente aggiri le disposizioni in materia di legittimazione alla presentazione della domanda richiedendo la registrazione di un nome di dominio .eu mediante ricorso ad una costruzione giuridica quale il conferimento di un incarico ad un'altra organizzazione residente nell'Unione e dunque legittimata alla presentazione della domanda.

Dal momento che l'accordo concluso dalla Walsh Optical e dal Bureau Gevers sarebbe qualificabile dal punto di vista giuridico non come contratto di licenza, bensì come contratto di prestazione di servizi, e che dunque il Bureau Gevers non era legittimato alla presentazione della domanda durante il periodo "sunrise", l'EURid dovrebbe di propria iniziativa procedere alla revoca del nome di dominio "lensworld.eu" assegnato al Bureau Gevers.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

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