

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 10 febbraio 2010¹

I — Introduzione

1. La presente causa è fondata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) ai sensi dell'art. 234 CE, con cui il suddetto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 874/2004².

2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'impresa Internetportal und Marketing GmbH, che gestisce siti Internet e commercializza prodotti online (in prosieguo: la «ricorrente»), da un lato, e il sig. Richard Schlicht, titolare del marchio Benelux «Reifen», che egli intende utilizzare per nuovi detergenti, in particolare per vetrate³ (in prosieguo: il «convenuto»), dall'altro, vertente sul nome di dominio «reifen.eu».

3. Dette questioni riguardano sostanzialmente i criteri per stabilire la sussistenza di un «diritto», di un «interesse legittimo» e della «malafede» ai sensi del menzionato art. 21 del regolamento n. 874/2004.

II — Contesto normativo

4. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu⁴, contiene, ai sensi dell'art. 1, le disposizioni generali della messa in opera del dominio di primo livello .eu, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.

5. Il sedicesimo «considerando» spiega che l'adozione di tali 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,

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Regolamento della Commissione 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).

3 — Secondo il giudice del rinvio, il nome del marchio è composto dalle prime tre lettere delle parole tedesche «Reinigungsmittel» (detergenti) e «Fenster» (finestra); ma la parola «Reifen», di per sé, significa pneumatico.

4 — GU L 113, pag. 1.

un determinato periodo di tempo (periodo «sunrise») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio «è riservata esclusivamente» a detti titolari di diritti preesistenti e organismi pubblici.

6. L'art. 5 («Quadro politico») del regolamento n. 733/2002 è formulato come segue:

«(1) La Commissione (...) adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello. eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:

- a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;

- 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;

(...).»

I - 4876

7. Il regolamento n. 874/2004, adottato in applicazione del suddetto articolo, dispone quanto segue nel suo dodicesimo «considerando»:

«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. (...) Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l'assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio "primo arrivato, primo servito".»

8. L'art. 3 («Richieste di registrazione di nomi di dominio») del regolamento n. 874/2004 dispone quanto segue:

«La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:

(...)

- c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;

(...).»

9. L'art. 10 («Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:

«1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario (...) 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, 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.

(...)

2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto.

(...)

10. L'art. 11 («Caratteri speciali») del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:

«Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.

Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente. I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:

~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] | \ / ; ' , . ?

(...) Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.»

11. L'art. 12 («Principi della registrazione per fasi») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:

«1. La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.

(...)

2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio ["Landrush-period"] 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.

Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.

3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.

(...)

6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.»

12. L'art. 21 («Registrazioni speculative e abusive») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:

«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.
2. 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.

3. La malafede 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 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

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.

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;

(...)

13. L'art. 22 («Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie», in prosieguo: «procedura ADR»)⁵ del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:

«1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:

c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure

a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21; 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

b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.

(...)

⁵ — Acronimo tratto dall'inglese Alternative Dispute Resolution, conosciuto e utilizzato soprattutto nel linguaggio tecnico del settore.

11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione giudiziale 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.

(...)

13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.»

III — Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. La ricorrente gestisce siti Internet e commercializza prodotti attraverso tale rete. Per poter chiedere la registrazione di alcuni domini nella prima parte della registrazione per fasi, essa ha depositato presso il registro svedese dei marchi domanda di marchio per un totale di 33 termini generici tedeschi,

ottenendone la relativa registrazione. Invero, rispettivamente, prima, dopo e tra le singole lettere ha impiegato il carattere speciale «&». La domanda della ricorrente 11 agosto 2005 aveva ad oggetto la registrazione del marchio denominativo «&R&E&I&F&E&N&» per la classe internazionale 9 (cinture di sicurezza), registrazione che ha avuto luogo il 25 novembre seguente.

15. Non è mai stata intenzione della ricorrente fare uso di tale marchio per cinture di sicurezza, ma, secondo quanto dichiarato dalla PricewaterhouseCoopers, impresa incaricata dall'EUDR dell'esame delle richieste di registrazione dei domini, essa ha ritenuto che in seguito alla registrazione di tale marchio come dominio di primo livello .eu, in applicazione delle «norme di trascrizione», il carattere «&» dovesse essere eliminato e, quindi, rimanesse la parola «Reifen» (pneumatici), che, a suo avviso, in quanto termine generico, non avrebbe certo potuto ottenere alcuna tutela sulla base del diritto dei marchi.

16. Il dominio «www.reifen.eu» è stato di fatto registrato a favore della ricorrente sulla base del suo marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&» nella prima parte della registrazione per fasi. La ricorrente ha presentato in tutto domanda di registrazione di circa 180 domini costituiti da termini generici. Sotto il dominio «www.reifen.eu», la ricorrente intende gestire un sito per il commercio di pneumatici ma, secondo il giudice del rinvio, essa non ha ancora fatto significativi preparativi per la sua creazione per via del procedimento pendente e della procedura di risoluzione extragiudiziale ad esso precedente. Al tempo della registrazione del dominio il convenuto era sconosciuto alla ricorrente.

17. Il convenuto è titolare del marchio denominativo «Reifen» (pneumatici), richiesto presso l'ufficio marchi del Benelux in data 10 novembre 2005 e registrato in data 28 novembre 2005 per la classe 3 (preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; (...) prodotti per la pulizia, in particolare detergenti per vetrate contenenti nanoparticelle) e per la classe 35 (servizi di supporto alla commercializzazione di siffatti detergenti).

18. Inoltre, in data 10 novembre 2005 il convenuto ha presentato domanda di marchio comunitario per il marchio denominativo «Reifen» per la classe 3 (prodotti per la pulizia di vetrate e superfici di pannelli solari, in particolare prodotti contenenti nanoparticelle) e per la classe 35 (pulizia di vetrate e pannelli solari per terzi). La sua intenzione è di commercializzare con tale marchio a livello europeo «Reinigungsmittel für fensterähnliche Oberflächen» (detergenti per superfici del tipo vetro per finestra), del cui sviluppo ha incaricato l'impresa BERGOLIN GmbH & Co KG. In data 10 ottobre 2006 esisteva già un campione prova della soluzione detergente I (REIFEN A).

19. Il convenuto ha contestato dinanzi alla Corte arbitrale ceca la registrazione in favore della ricorrente del dominio «www.reifen.eu». Detto giudice, con decisione 24 luglio 2006⁶, ha accolto il suo ricorso, ha revocato alla ricorrente il dominio «reifen» e lo ha trasferito al convenuto.

20. Secondo la Corte arbitrale, anche nel procedimento in oggetto contro il titolare del dominio si doveva applicare, per il principio giuridico dell'analogia, la precedente giurisprudenza pronunciata in sede arbitrale contro il registro (EUDR), secondo cui il carattere «&» contenuto in un marchio non dovrebbe essere eliminato, bensì sostituito con il termine corrispondente. In numerosi casi la ricorrente avrebbe evidentemente inteso aggirare la norma tecnica di cui all'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004. Nel registrare il dominio controverso avrebbe, pertanto, agito in malafede.

21. Il 23 agosto 2006 la ricorrente ha quindi proposto ricorso, conformemente al termine previsto all'art. 22, n. 13, del regolamento n. 874/2004, con il quale ha chiesto che venisse dichiarato che né ad essa incombe l'obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu, né tale nome di dominio le deve essere revocato; in subordine, essa ha richiesto l'annullamento del lodo della Corte arbitrale 24 luglio 2006, con la dichiarazione, in particolare, che né ad essa incombe l'obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu né le deve essere revocato il nome di dominio «reifen».

22. Dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore, gli argomenti delle parti vertevano sostanzialmente sulle seguenti questioni.

6 — Nella causa 00910.

23. La ricorrente ritiene che con la domanda del marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&», strutturata partendo dalla norma di trascrizione di cui all'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, essa si sarebbe solo servita delle norme esistenti per procurarsi una posizione di partenza il più possibile favorevole nella registrazione per fasi. Non si tratterebbe di «malafede» ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 874/2004 né di un abuso della norma.

24. La ricorrente disporrebbe, infatti, di un marchio registrato sulla base del quale, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», avrebbe ottenuto il dominio «www.reifen.eu». Essa avrebbe inoltre un interesse legittimo al termine generico «Reifen», volendo creare sotto tale termine un portale tematico. La ricorrente non avrebbe neppure fatto registrare il dominio «reifen.eu» al fine di ostacolare la presenza in rete del convenuto, tanto più che essa non era neanche minimamente a conoscenza dell'attività di quest'ultimo e dell'asserito prodotto. Infine, né il numero dei marchi e dei domini da essa registrati né il loro uso sarebbero rilevanti ai fini della presente causa.

25. La ricorrente ritiene altresì che la registrazione per fasi sarebbe unicamente servita

alla tutela dei titolari dei diritti preesistenti, ma non si sarebbe posta l'obiettivo di rendere possibile la registrazione di termini generici solo nella fase della registrazione generale. Pertanto non ci sarebbe stata ragione per non registrare termini generici come domini anche già nella prima parte della registrazione per fasi. L'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 non sarebbe stato applicato in modo erroneo in quanto le tre alternative ivi elencate (completa eliminazione, sostituzione con trattini o sostituzione con il termine corrispondente) sarebbero equivalenti e l'espressione «se possibile» significherebbe semplicemente che la terza alternativa non sempre è data.

26. Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe aggirato abusivamente e in malafede l'intenzione del regolamento n. 874/2004 di impedire la sistematica registrazione di massa di domini e di permettere solo nella fase della registrazione generale la registrazione di termini generici. Facendo quindi registrare in massa «pseudomarchi» non destinati all'uso in commercio, al fine di richiedere domini generici già nella prima parte della registrazione per fasi, riservata ai titolari di diritti preesistenti, e, quindi, poterli commercializzare tramite siti Internet, la ricorrente avrebbe agito da accaparratrice di domini («domain grabber»).

27. Essa avrebbe inoltre sfruttato in modo mirato un'interpretazione prevedibilmente erronea dell'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, in quanto correttamente non si sarebbe dovuto eliminare il carattere speciale «&», ma si sarebbe dovuto sostituirlo con il termine corrispondente. Pertanto ricorrerebbe una registrazione in malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004. Uno «pseudo-marchio», richiesto unicamente al fine di una privilegiata registrazione di un dominio, non costituirebbe un diritto preesistente ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 874/2004, così che la revoca del dominio potrebbe fondarsi anche sull'art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento.

28. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado.

29. La ricorrente ha proposto avverso la sentenza del giudice di secondo grado un ricorso straordinario per cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof. Il giudice del rinvio, considerato che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 21 del regolamento n. 874/2004, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (...) n. 874/2004 debba essere interpretato

nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche

a) ove un marchio sia stato acquisito, senza l'intenzione di usarlo per prodotti o servizi, al solo scopo di poter richiedere nella prima parte della registrazione per fasi la registrazione di un dominio coincidente con un termine generico preso dal tedesco;

b) ove il marchio alla base della registrazione del dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati dal nome di dominio benché fosse possibile una loro sostituzione con termini corrispondenti e la loro eliminazione abbia comportato che il dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.

2) Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento (...) debba essere interpretato nel senso che l'interesse legittimo sussiste unicamente nei casi menzionati all'art. 21, n. 2, lett. a)-c).

In caso di risposta negativa a tale questione,

dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno.»

- 3) Se l'interesse legittimo ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (...) sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:

- 4) Se l'art. 21, n. 3 del regolamento (...) debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)-e) dimostrino una malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (...).

30. L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 2008.

In caso di risposta negativa a tale questione:

- 5) Se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (...) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del

31. La ricorrente, il convenuto, la Repubblica ceca, la Repubblica italiana nonché la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.

32. Nell'udienza del 10 dicembre 2009 sono comparsi i rappresentanti della ricorrente, del convenuto, del governo ceco e della Commissione per presentare osservazioni orali.

V — Principali argomenti delle parti

nome di dominio ritenga che il registro abbia riconosciuto a torto la legittimazione di tale soggetto con riferimento al periodo sunrise, dovrebbe avviare un procedimento nei confronti del registro. Del resto, la ricorrente propone di rispondere affermativamente alla prima parte della prima questione.

A — Premessa

33. La ricorrente sostiene, in via preliminare, che la sua legittimazione derivante dalla titolarità del marchio «&R&E&I&F&E&N&» era stata riconosciuta dall'European Registry for Internet Domains (EURID) all'atto della registrazione del dominio «www.reifen.eu». Di conseguenza, eventuali irregolarità sotto questo profilo avrebbero dovuto essere sollevate dal convenuto nel contesto di un procedimento diretto contro il registro ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004 e non nell'ambito di un procedimento avviato contro lo stesso titolare del dominio. La decisione dell'EURID di registrare il dominio «www.reifen.eu» a favore della ricorrente, quindi, non potrebbe più essere oggetto di riesame in un procedimento *inter partes*.

35. Secondo il convenuto, quando un marchio è registrato senza alcuna intenzione di farne uso, al solo scopo di poter sfruttare taluni vantaggi legali, si tratterebbe invero di uno «pseudomarchio». Orbene, riconoscere che marchi di questo tipo costituiscano diritti ai sensi dell'art. 10, n. 1, o dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 equivarrebbe a consentire, se non addirittura ad incoraggiare, un'elusione e un abuso delle disposizioni specifiche di tale regolamento, le quali sono state adottate proprio per proteggere i titolari di «veri» diritti preesistenti. L'argomento secondo il quale tale finalità non sarebbe messa a rischio ove si registri come dominio un «termine generico» non tiene conto del fatto che i diritti preesistenti da far valere, ai sensi dell'art. 10, n. 1, o dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, possono anche riguardare termini generici.

B — Sulla prima questione, sub a)

34. Secondo la ricorrente, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio relative alla prima questione sub a) rientrano esclusivamente nell'ambito del procedimento contro il registro. Ove l'opponente di un titolare di un

36. La Repubblica ceca, sostenuta a grandi linee dalla Repubblica italiana, considera che occorre innanzitutto stabilire se il marchio controverso nella causa principale è stato registrato in malafede. Il fatto che il marchio sia stato registrato unicamente per garantire la partecipazione alla prima fase della registrazione dei nomi di dominio mostrerebbe

che la ricorrente era, fin dall'inizio, animata da intenzioni sleali e perseguiva un obiettivo diverso da quello proprio dei marchi. La ricorrente avrebbe quindi tentato di procurarsi un vantaggio ingiustificato, ovvero di danneggiare la concorrenza.

37. La ricorrente avrebbe inoltre intenzionalmente impiegato i caratteri «&» nel nome del marchio in modo non usuale e linguisticamente inverosimile. Il carattere speculativo e opportunistico dell'utilizzazione degli stessi sarebbe del pari dimostrato dal fatto che la ricorrente ha ottenuto la registrazione come marchio di 33 termini generici impiegando ogni volta il carattere «&» tra le singole lettere. Poiché il giudice nazionale giunge alla conclusione che la domanda di registrazione del marchio in questione non è stata effettuata in buona fede, non può ritenersi, ad avviso della Repubblica ceca e della Repubblica italiana, che il diritto conferito da tale marchio sia un diritto ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.

38. La Commissione sostiene che né la direttiva 89/104/CEE⁷ né il regolamento

n. 40/94⁸ subordinano la registrazione di un segno come marchio all'intenzione del presunto titolare dello stesso di utilizzarlo per i beni o servizi che tale segno raggruppa. Il fatto che un marchio sia stato acquisito unicamente allo scopo di poter richiedere, in base ad esso, la registrazione di un dominio nel corso della prima parte della registrazione per fasi sarebbe quindi irrilevante per stabilire se il titolare del nome di dominio che possiede parallelamente un marchio possa far valere un diritto derivante da tale marchio ai sensi della prima possibilità prevista all'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.

39. Quanto al fatto che il dominio registrato sulla base del marchio corrisponde ad un termine generico in una lingua ufficiale della Comunità, la Commissione sottolinea che tale circostanza, mentre potrebbe essere significativa nel contesto dell'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva 89/104 o dell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94, vale a dire al fine di stabilire se un impedimento assoluto osti alla registrazione del marchio stesso, è invece priva d'importanza nell'ambito di applicazione del regolamento n. 874/2004.

7 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

8 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), in vigore dal 13 aprile 2009. Tuttavia, si tratta soltanto di una versione codificata che non ha alterato il contenuto delle principali disposizioni.

40. Peraltro, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 89/104 non osta alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo⁹.

La ricorrente nella causa principale, quindi, non avrebbe alcun diritto al nome di dominio www.reifen.eu.

43. Secondo la Repubblica ceca, è irrilevante, al fine di determinare l'esistenza del diritto ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, quali norme di trascrizione siano state prese in considerazione dalla ricorrente per trascrivere il marchio in un nome di dominio. L'art. 11 di detto regolamento non darebbe preferenza a nessuna delle alternative per la trascrizione dei caratteri speciali.

C — Sulla prima questione, sub b)

41. La ricorrente ritiene che le tre alternative di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004 siano equivalenti, come risulterebbe dalla lettera del medesimo articolo. Essa mette peraltro in discussione anche la buona fede del convenuto all'atto della registrazione del marchio, che, secondo la ricorrente, sarebbe stata effettuata al solo scopo di ottenere una posizione di partenza più favorevole nell'attribuzione del dominio www.reifen.eu.

44. Secondo la Repubblica italiana, qualora il marchio alla base della registrazione del dominio sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati, non sussiste alcun diritto.

42. Il convenuto ritiene che non vi sia identità tra il marchio registrato e il nome del dominio controverso poiché, a suo avviso, il carattere speciale «&» avrebbe dovuto essere espresso con «und» [«e»] e non eliminato.

45. La Commissione fornisce un'unica risposta ad una parte della prima questione sub b), e alla seconda, terza, quarta e quinta questione (v. supra). In ogni caso, e in via preliminare, tale istituzione ha osservato che la sussistenza di un interesse legittimo ai sensi della seconda possibilità prevista dal combinato disposto dell'art. 21, n. 1, lett. a), e n. 2 del regolamento n. 874/2004, da un lato, e l'assenza di malafede ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, n. 1, lett. b), e n. 3, dall'altro lato, costituiscono un unico fatto. Tale punto di vista sarebbe corroborato dalla scelta dell'uso del nome di dominio da parte del titolare dello stesso quale criterio pertinente sia al n. 2, lett. a), sia al n. 3, lett. b, sub ii) e iii), dell'art. 21 del regolamento n. 874/2004.

⁹ — Sentenza 9 marzo 2006, causa C-421/04, *Matratzen Concord*, Racc. pag. I-2303.

D — *Sulla seconda questione*

46. Secondo la ricorrente, la Repubblica ceca e la Commissione, l'elenco di cui all'art. 21, n. 2, lett. a)-c), del regolamento n. 874/2004 non è tassativo. Il convenuto e la Repubblica italiana, invece, sostengono il contrario.

E — *Sulla terza questione*

47. La ricorrente e la Repubblica ceca ritengono che, sebbene la ricorrente non abbia utilizzato il nome di dominio prima dell'insorgere della controversia, o non abbia dimostrato che si stava apprestando a farlo ai sensi dell'art. 21, n. 2, lett. a), del regolamento n. 874/2004, e tenuto altresì conto del carattere dimostrativo e non tassativo di detta disposizione, l'intenzione di gestire un sito Internet potrebbe costituire un motivo sufficiente a dimostrare un interesse legittimo.

48. Secondo il convenuto, dichiarare l'intenzione di utilizzare il nome di dominio non sarebbe sufficiente per configurare un interesse legittimo. Orbene, una mera dichiarazione di uso non corrisponderebbe ad alcuna delle fattispecie previste dall'art. 21, n. 2, lett. a)-c).

F — *Sulla quarta questione*

49. La ricorrente e il convenuto, la Repubblica ceca nonché la Commissione ritengono che gli elenchi di cui all'art. 21, n. 3, lett. a)-e), del regolamento n. 874/2004 non siano tassativi.

G — *Sulla quinta questione*

50. La ricorrente sostiene che un'interpretazione dell'art. 21 di detto regolamento che consenta di far valere errori del registro anche dopo la scadenza del termine di 40 giorni, previsto per introdurre siffatto ricorso nei confronti del registro stesso («sunrise appeal period»), violerebbe il principio della certezza del diritto.

51. D'altro canto, essa nega di aver agito in malafede, poiché le ipotesi di «malafede» di cui all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004 sono intese a contrastare il fenomeno dell'accaparramento dei domini (domain grabbing). Orbene, nel caso di specie, si tratterebbe della registrazione come domini di termini generici, il che non può in nessun caso pregiudicare i diritti di eventuali terzi in quanto le espressioni generiche non possono formare oggetto di diritti esclusivi. Il fenomeno dell'accaparramento dei domini, nel caso di registrazione come domini di

termini generici, sarebbe pertanto escluso per definizione. Ne consegue che la ricorrenza nella causa principale non avrebbe agito in malafede ai sensi dell'art. 21, n 3, del citato regolamento.

52. Il convenuto e la Repubblica ceca ritengono che la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004 sussista se il dominio è stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio acquisito dal titolare del dominio unicamente al fine di poter richiedere tale registrazione nella prima parte, precedendo in tal modo altri potenziali richiedenti, compresi i titolari di diritti sul marchio.

53. Secondo la Commissione, se la richiesta di revoca di un nome di dominio è effettuata da un soggetto che ha presentato una richiesta di registrazione per lo stesso nome di dominio durante la prima parte della registrazione per fasi e se quest'ultima richiesta è stata respinta in considerazione dell'anteriorità di quella depositata dal titolare del nome di dominio conformemente al principio «primo arrivato, primo servito» sancito dall'art. 14 del regolamento n. 874/2004, il titolare del dominio controverso può opporsi a detta revoca invocando la seconda alternativa prevista dall'art. 21, n. 1, lett. a), e dal combinato disposto dell'art. 21, n. 1, lett. b), e nn. 2 e 3, del regolamento n. 874/2004, soltanto se la registrazione si è svolta in modo conforme alle disposizioni del capo IV, e, segnatamente, dell'art. 11, di tale regolamento. Quanto a quest'ultima disposizione, la Commissione ritiene che le tre alternative da essa previste

per il trattamento dei caratteri speciali possano essere classificate come segue:

- se un carattere speciale possiede un determinato valore semantico — come nel caso dei caratteri speciali seguenti: \$ % & + = -, esso può essere espresso solo tramite un vocabolo corrispondente;
- se un carattere speciale non possiede un valore semantico, ma viene usato come elemento separatore — come nel caso dei caratteri speciali seguenti: # < > { } [] | \ / ; , . ? —, esso dovrebbe essere sostituito con un trattino;
- Solo se il carattere speciale non possiede valore semantico, né funge da separatore — come nel caso dei caratteri speciali seguenti: ~ ^ * ' —, esso dovrebbe essere completamente eliminato.

54. Nel caso di specie, pertanto, il carattere speciale «&», ripetuto più volte nel marchio, non avrebbe dovuto essere eliminato completamente al momento della registrazione, bensì essere espresso mediante un vocabolo corrispondente [«und» (e)]. Di conseguenza, la registrazione del dominio controverso «www.reifen.eu» non sarebbe conforme all'art. 11 del regolamento n. 874/2004.

VI — Analisi giuridica

A — *Sulle osservazioni preliminari della ricorrente*

55. Con le sue osservazioni preliminari, la ricorrente sostiene in sostanza che non possono esserle opposte eventuali irregolarità commesse dal registro in merito alla registrazione del dominio; tali irregolarità comunque avrebbero dovuto essere sollevate nel contesto di un procedimento avviato contro il registro ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004 e non nell'ambito di un procedimento avviato contro lo stesso titolare del dominio.

56. Le tesi della ricorrente sollevano la questione dell'interrelazione esistente tra la procedura ADR e i procedimenti giudiziari e, segnatamente, la questione se il fatto di non aver avviato un procedimento contro una decisione presa dal registro, ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, preclude, per effetto della decadenza, censure che avrebbero potuto essere sollevate nel corso della procedura ADR avverso tale decisione.

57. Anche se il giudice del rinvio non ha posto formalmente tale questione, una risposta può essergli utile¹⁰, poiché la prima questione, sia sub a) (relativa ai requisiti di registrazione del marchio in Svezia), sia sub b) (circa l'eventuale erronea applicazione delle norme di trascrizione dei caratteri speciali), si riferisce a censure che avrebbero potuto essere oggetto di un procedimento contro una decisione del registro. Poiché il convenuto ha agito nei confronti della sola ricorrente, resta da analizzare l'eventuale decadenza di dette censure.

58. A tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che la procedura ADR, istituita dal regolamento n. 874/2004, non è stata concepita come un procedimento arbitrale in senso stretto, ma piuttosto come un procedimento quasi-amministrativo, che non esclude l'avvio in parallelo o a posteriori di un procedimento dinanzi ai giudici nazionali¹¹. Tale procedura è inoltre volutamente priva di talune caratteristiche tipiche dei procedimenti giurisdizionali, quali l'udienza delle parti e il ricorso a

10 — È giurisprudenza costante della Corte fornire ai giudici del rinvio risposte utili alla soluzione dei casi in cui sono state sollevate le questioni pregiudiziali; v., ad esempio, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 16; 24 marzo 2009, causa C-445/06, Danske Slagterier, Racc. pag. I-2119, punto 29, e 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a., Racc. pag. I-10923, punto 28;

11 — In tal senso, la regola A5 della Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie .eu («Regole ADR»; v. www.adreu.eu/html/it/adr/adr_rules/adr%20rules_ital.pdf) dispone che «[l]a conduzione del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie non sarà pregiudicata dall'esistenza di un procedimento giudiziario, salvo quanto sopra stabilito nel par. A4 (c) (...)», il quale così recita: «La Commissione terminerà il Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, se ha notizia che la controversia oggetto del Ricorso è stata decisa con sentenza definitiva emessa da un tribunale avente giurisdizione o con decisione di altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie». Da queste disposizioni emerge inoltre che la procedura non sarà obbligatoria, contrariamente a quanto è stato sostenuto; v., in tal senso, Muñoz, R., «L'enregistrement d'un nom de domaine "eu"», *Journal des tribunaux – Droit Européen*, 2005, n. 120, pag. 164.

provvedimenti istruttori per addurre prove, con la conseguenza di un ridimensionamento della portata dei diritti della difesa a vantaggio dell'efficacia¹².

59. Tale peculiare configurazione della procedura ADR si spiega, da una parte, con l'intento del legislatore di prevedere procedure snelle, al fine di minimizzare i costi per gli operatori, come già suggerito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a proposito delle regole UDRP (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) dell'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)¹³. D'altra parte, lo scopo è quello di proteggere i titolari di «diritti preesistenti», ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 874/2004, soprattutto riguardo al fenomeno dell'accaparramento di domini, o domain grabbing, che ha indotto il legislatore a creare un procedimento la cui stessa struttura mira a favorire i titolari di tali diritti preesistenti¹⁴ rispetto ai titolari di domini¹⁵.

60. Tenuto conto di quanto precede, ritenere che talune censure potrebbero essere fatte valere unicamente nell'ambito della procedura ADR e che, omettendo di sollevarle in tale sede, esse non sarebbero più ricevibili dinanzi ai giudici nazionali, sarebbe contrario all'idea stessa di Stato di diritto. Una siffatta interpretazione priverebbe di qualsiasi effetto utile l'art. 22, n. 13, letto in combinato disposto con l'art. 21, n. 1, del regolamento n. 874/2004, secondo i quali un nome di dominio è revocabile sia dinanzi alle autorità giudiziarie sia a seguito della procedura ADR.

61. Dall'altro lato, la decadenza delle censure non dedotte nei confronti del registro EURID nell'ambito di una procedura ADR, ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, sarebbe in contrasto con lo spirito di tale disposizione. Detto articolo, infatti, consente a ciascuna parte di avviare una procedura ADR, sia nei confronti di una registrazione speculativa o abusiva, sia nei confronti del registro. Orbene, se la parte che avvia un procedimento riguardante soltanto una registrazione abusiva rischiasse di non poter più sollevare censure nei confronti del registro, essa dovrebbe allora esperire sempre entrambi i procedimenti, al fine di poter esporre i propri argomenti anche dinanzi alle istanze giudiziarie. Nondimeno, dalla lettera dell'art. 22, n. 1, non risulta alcun obbligo di avviare i due procedimenti a pena di decadenza delle censure non formulate dinanzi alla Corte arbitrale ceca.

12 — Bettinger, T., «Alternative Streitbeilegung für „EU“», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, n. 5/2006, pag. 551.

13 — Fromkin, M., «ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures», *Brooklyn Law Review*, vol. 67, Spring 2002, n. 3, pag. 636.

14 — Ciò è stato avvertito come iniquo, poiché, prendendo in considerazione soltanto i termini, il diritto di azione del titolare del marchio dinanzi ai tribunali non è sottoposto a limiti temporali, mentre il soggetto resistente in un procedimento relativo ad un nome di dominio contestato dispone di soli 30 giorni per portare la decisione della Corte arbitrale dinanzi ai tribunali nazionali. Defossez, A., «Conflicts entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse», *Revue du Droit de l'Union Européenne*, n. 2/2007, pag. 375.

15 — Tale situazione, tipica di questo genere di procedimenti, nota come «trademark bias», non è rimasta esente da critiche. V. Fromkin, M., op. cit., pag. 674. V. anche Tardieu-Guigues, E., «Eurostar.eu», la première contestation judiciaire de l'enregistrement d'un nom de domaine en <.eu>», *Revue LAMY droit de l'immatériel*, n. 15, aprile 2006, pag. 35, secondo il quale «i principi generali che presiedono alla risoluzione delle controversie mediante procedure extragiudiziali non sono nell'interesse dei richiedenti [la registrazione di un nome di dominio]».

62. In conclusione, le osservazioni preliminari della ricorrente sono irrilevanti e pertanto non devono essere prese in considerazione.

n. 207/2009 prevedono, a favore dei titolari di marchi nazionali o comunitari, un periodo di cinque anni al massimo, a far data dalla registrazione del marchio stesso, durante il quale essi hanno il diritto di non fare un uso effettivo dei marchi in questione¹⁶.

B — Sulla prima questione

1. Risposta alla prima questione sub a)

63. Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i suoi dubbi circa la registrazione in buona fede del marchio «&R&E&I&F&E&N&» in Svezia pregiudichino l'esistenza formale di tale diritto di marchio, cosicché gli sarebbe consentito interpretare la nozione di «diritto» di cui all'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 nel senso di negarne l'esistenza nelle circostanze del caso di specie.

64. Occorre innanzitutto constatare, come giustamente indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni, che né la direttiva 89/104 né il regolamento sul marchio comunitario subordinano la registrazione di un segno all'intenzione del titolare dello stesso di utilizzarlo per i beni o servizi per i quali la registrazione è stata richiesta. Per di più, l'art. 10 della detta direttiva e l'art. 15 del regolamento

65. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 89/104, non osta alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo. Infatti, a causa di differenze linguistiche, culturali, sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che sia privo di carattere distintivo o che sia descrittivo dei prodotti o servizi di cui trattasi in uno Stato membro può non esserlo in un altro¹⁷.

66. Inoltre, la malafede non figura tra gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio comunitario (art. 7 del regolamento n. 207/2009) e, a livello nazionale, essa può

16 — Sulla nozione di «uso effettivo», v., in particolare, le sentenze della Corte 14 giugno 2007, causa C-246/05, Häupl, Racc. pag. I-4673; 9 dicembre 2008, causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Racc. pag. I-9223, nonché 15 gennaio 2009, causa C-495/07, Silberquelle, Racc. pag. I-137.

17 — Sentenze Matratzen Concord, cit., punti 25 e 32, e 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey Holding GmbH/UAMI, Racc. pag. I-9375, punto 58.

costituire un impedimento ovvero un motivo di nullità, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. d), della direttiva 89/104. Orbene, come si evince dal contenuto del suddetto art. 3, n. 2, gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la malafede nella loro legislazione nazionale in materia di marchi, né come impedimento assoluto alla registrazione, né come causa di nullità.

67. Ne consegue che, anche ammesso che il diritto svedese preveda la possibilità di annullare un marchio registrato sulla base della malafede, e considerata l'efficacia costitutiva della registrazione dei marchi, spetta unicamente alle autorità amministrative nazionali, nella fattispecie a quelle svedesi, dichiarare la nullità del marchio oggetto della causa principale, mediante i procedimenti previsti a tale scopo dal diritto nazionale, oppure tramite le autorità giudiziarie nazionali, su istanza o su domanda riconvenzionale presentate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi ad esse.

68. Tale punto di vista sembra inoltre maggiormente rispondente all'esigenza di celerità della procedura ADR descritta in precedenza, in quanto la finalità dell'art. 21, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento n. 874/2009, non sarebbe quella di attribuire alla Corte arbitrale ceca il potere di pronunciarsi circa la validità dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che sono alla base della registrazione di un dominio, bensì, semplicemente, quella di consentirle di accertare la loro esistenza, anche laddove essa fosse soltanto formale.

69. Si può pertanto parlare di «diritto» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, anche qualora un marchio debba essere sottoposto a procedimenti volti ad accertarne la decadenza o la nullità, fintanto che esso non sia stato oggetto di una dichiarazione in tal senso. Viceversa, il fatto di aver presentato una domanda di registrazione di marchio non è di per sé sufficiente a configurare l'esistenza di un diritto, bensì, tutt'al più, quella di un interesse legittimo¹⁸.

70. In conclusione, si deve affermare che la sussistenza di dubbi in ordine all'eventuale registrazione in malafede di un marchio non consente di negare l'esistenza di tale diritto di proprietà industriale e che, quindi, qualora il titolare di un nome di dominio abbia registrato detto nome sulla base di un marchio nazionale, esso dispone di un diritto ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004. Tali dubbi, generati in particolare dalle circostanze nelle quali è stata effettuata la registrazione del marchio nazionale nella causa principale, come il fatto che si tratti di un termine generico in tedesco, possono eventualmente assumere rilievo in sede di analisi della malafede ai sensi del detto art. 21, n. 1, lett. b).

18 — Questo sembra essere il criterio seguito anche dalla Corte arbitrale ceca; Scheunemann, K., *Die .eu. Domain — Registrierung und Streitbeilegung*, ed. Nomos, Baden-Baden, 2008, pag. 240.

71. Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione sub a) dichiarando che l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale ha un diritto ai sensi di tale disposizione fintantoché detto marchio non sia stato annullato dalle autorità o dalle giurisdizioni competenti e secondo le procedure stabilite dal diritto nazionale in materia di malafede o altro.

2. Risposta alla prima questione sub b)

72. Con la prima questione sub b), l'Oberster Gerichtshof chiede se, allorché la mancanza di identità tra il marchio di cui la ricorrente è titolare e il dominio che essa aveva ottenuto sia dovuta ad un'applicazione erronea delle norme di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004, la ricorrente stessa non disponga più di un «diritto» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento.

73. In proposito, occorre precisare quanto segue.

74. In primo luogo, il fatto che il termine utilizzato come marchio sia un vocabolo generico in una lingua della Comunità, nella specie il tedesco, è irrilevante al fine di valutare l'effetto dell'erronea applicazione delle norme di trascrizione, dato che l'assegnazione di

domini .eu costituiti da parole generiche nelle lingue della Comunità non è stata vietata né dal regolamento n. 874/2004, né dal regolamento n. 733/2002.

75. In secondo luogo, dall'art. 11 del regolamento n. 874/2004, in particolare dalla sua ultima frase¹⁹, risulta chiaramente che il principio per la registrazione di nomi di dominio derivanti da diritti preesistenti consiste nell'identità o nella maggior somiglianza tra i due.

76. In terzo luogo, quanto alle alternative per la trascrizione dei caratteri speciali di cui al detto art. 11, secondo e terzo comma, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il testo di tale disposizione non stabilisce un ordine gerarchico tra le tre soluzioni (eliminazione, sostituzione con trattini o sostituzione con il termine corrispondente), ma soltanto in rapporto alla terza, ossia la sostituzione dei caratteri speciali con il termine corrispondente. Infatti, l'esigenza di procedere, «se possibile», alla sostituzione di caratteri speciali in questa terza ipotesi deve essere interpretata come la soluzione preferita dal legislatore in rapporto alle altre due alternative²⁰.

19 — Che così recita: «(...) Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente».

20 — Tale interpretazione sembra essere stata preferita anche dalle Commissioni ADR, il che non è comunque valso a ridurre i casi di frode; Mietzel, J.G., «Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu eu-Domains — Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit», *Multimedia und Recht*, n. 5/2007, pag. 284.

77. Tuttavia, lo scopo dell'espressione «se possibile» non deve essere inteso nel senso che una sostituzione dei caratteri speciali s'impone ogni volta che il carattere speciale in questione, nella presente causa «&», possiede un contenuto semantico, nel caso di specie «and» (in inglese). Occorre tener conto del fatto che l'idea sottesa all'art. 11 consiste, secondo il suo primo comma, in particolare, nell'individuare una soluzione soddisfacente per i nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, come il marchio «X&Y». Ovviamente, i nomi di questo tipo devono confrontarsi con i vincoli tecnici della registrazione del nome di dominio. Le norme di trascrizione rispondono innanzitutto all'esigenza di superare tali ostacoli.

78. Pertanto, qualora il registro si trovi di fronte a una domanda contenente un siffatto carattere, sebbene la sostituzione dei caratteri speciali sia preferita alle altre soluzioni, esso non deve tuttavia applicarla in maniera automatica. Occorre invece farvi ricorso tenendo conto non soltanto della possibilità di tradurre il segno tecnicamente incompatibile con i nomi di dominio mediante un termine corrispondente, ma anche considerando che tale traduzione dovrebbe condurre ad un risultato compatibile con il diritto preesistente.

79. Così, benché il carattere «&», normalmente utilizzato come collegamento tra due parole, abbia un contenuto semantico facilmente traducibile in tutte le lingue della Comunità, l'uso quasi-abusivo fattone dalla ricorrente poteva essere percepito come tendente a snaturare detto contenuto semantico.

Infatti, la sua collocazione prima e dopo ciascuna delle lettere che compongono la parola tedesca «Reifen» («&R&E&I&F&E&N&») sarebbe priva di qualsivoglia logica, in particolare con riferimento all'uso che correntemente viene fatto del simbolo «&». Orbene, queste considerazioni richiamano valutazioni di fatto che non spetta alla Corte effettuare.

80. Ne consegue che, se il giudice nazionale, unico organo che nel procedimento pregiudiziale può esaminare i fatti della controversia per la quale è stato adito, ha ritenuto che, nelle circostanze della fattispecie, il carattere «&» non avesse ovvero avesse perso il suo contenuto semantico, non si può addebitare al registro di aver proceduto all'eliminazione di detto carattere al momento della registrazione del nome di dominio. In tal caso, la differenza tra il segno registrato come marchio e il nome di dominio sarebbe giustificata, di conseguenza la registrazione sarebbe stata effettuata correttamente e la ricorrente avrebbe debitamente registrato il suo diritto preesistente, divenendo in tal modo titolare di un «diritto» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.

81. Occorre perciò risolvere la prima questione sub b) dichiarando che un diritto ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 esiste anche ove il marchio alla base della registrazione del dominio differisca dal dominio a seguito della corretta eliminazione da quest'ultimo dei caratteri speciali che detto marchio conteneva. Spetta al giudice del rinvio verificare se i suddetti caratteri

speciali avrebbero potuto essere espressi attraverso un termine corrispondente.

seconda e terza questione non presenta più, in pratica, alcuna utilità per il giudice del rinvio. Pertanto, le considerazioni formulate qui di seguito sono presentate soltanto in via subordinata.

C — Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

82. Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio interroga la Corte sui mezzi per rilevare la sussistenza di un «interesse legittimo» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 nelle circostanze del caso concreto; esso chiede segnatamente, da un lato, se l'elenco delle fattispecie previste all'art. 21, n. 1, lett. a)-c), del medesimo regolamento abbia carattere tassativo e, dall'altro, se nel caso di una risposta negativa a tale questione la sola intenzione di usare un nome di dominio per un portale tematico sia sufficiente ad integrare i presupposti del suddetto interesse legittimo.

83. Anzitutto, dato che, dalla soluzione alla prima questione discende, da un lato, l'esistenza di un «diritto» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, nonché, dall'altro, l'alternatività di tale «diritto» rispetto all'«interesse legittimo» affinché sia soddisfatta la prima condizione di applicazione di detta disposizione, la soluzione a questa

84. Per quanto concerne il carattere tassativo dei casi di cui all'art. 21, n. 1, lett. a)-c), occorre constatare, in primo luogo, che dal confronto delle diverse versioni linguistiche del testo di detta disposizione è emerso un errore nella versione tedesca. Quest'ultima, infatti, si legge come segue: «(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: (...)». Tale formulazione, che potrebbe essere letteralmente tradotta come «Sussiste un interesse legittimo ai sensi del n. 1, lett. a), quando (...)», introduce una sfumatura categorica secondo cui può dirsi che esista un interesse legittimo soltanto nei casi espressamente previsti e successivamente specificati.

85. Orbene, il tenore di diverse altre versioni linguistiche dimostra che il legislatore comunitario non ha inteso limitare la prova dell'eventuale esistenza di tale interesse legittimo alle fattispecie descritte sub a), b) e c). Ciò risulta chiaramente dall'utilizzazione della voce verbale «potere» che esprime bene il carattere non tassativo di detti esempi²¹.

21 — In tal senso, la medesima disposizione si legge, in inglese «A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where»; in francese «L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand»; in italiano: «Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove»; in spagnolo «Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que»; in olandese «Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangevoerd wanneer»; e in sloveno «Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:» (il corsivo è mio).

86. Tale interpretazione letterale del testo è suffragata anche da un argomento teleologico; occorre infatti rammentare che tra gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 874/2004 figura la celerità dei procedimenti dinanzi alle Commissioni ADR. In tale ambito, le norme interpretative, relative in particolare a termini con forte connotazione giuridica, quali «interesse legittimo» o «malafede», devono essere considerate uno strumento previsto dal legislatore in funzione di ausilio delle Commissioni ADR, essendo possibile che le stesse siano composte da una sola persona²² e che i loro membri non siano necessariamente giuristi²³.

87. Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'elenco delle fattispecie in cui può configurarsi un interesse legittimo appare necessario in quanto l'art. 10 del regolamento, al quale rinvia l'art. 21, n. 1, contiene una definizione molto flessibile di «diritto», in particolare per quanto concerne i diritti preesistenti, oppure rinvia al diritto nazionale e comunitario. Orbene, nel regolamento non figura alcuna definizione di «interesse legittimo», concetto menzionato soltanto all'art. 21 del detto testo normativo. L'unico punto in cui rinvenire orientamenti su tale concetto, al fine di rendere più semplice il compito delle Commissioni, vista anche l'assenza di una disposizione contenente definizioni pertinenti, era lo stesso art. 21. Inoltre, poiché l'elenco dei diritti è, per sua natura, aperto e non tassativo, non si comprende perché dovrebbe essere altrimenti per l'elenco relativo all'«interesse legittimo».

88. Una volta, quindi, concluso nel senso del carattere non tassativo delle fattispecie menzionate all'art. 21, n. 2, lett. a)-c), del regolamento n. 874/2004, è necessario soffermarsi sulla questione se l'intenzione di usare un nome di dominio sia sufficiente, di per sé, a integrare i presupposti dell'interesse legittimo.

89. Nel predetto contesto, si deve notare che le tre fattispecie descritte in tale disposizione richiedono espressamente un uso del nome ovvero lo presuppongono. Solo la prima ipotesi consente di prescindere da tale uso, sempreché il titolare del nome possa dimostrare che si apprestava ad utilizzare lo stesso nell'ambito di un'offerta di beni o servizi.

90. Orbene, la mera dichiarazione dell'intenzione di utilizzare il nome di dominio non può essere considerata una preparazione ad effettuare tale offerta di beni o servizi; la certezza del diritto richiede una prova dell'esistenza di un piano d'azione che preveda misure concrete per intraprendere quanto prima l'attività in questione. Se, ad esempio, la produzione di un «business plan» dettagliato è normalmente ammessa come mezzo di prova a tal proposito, anche altri documenti che rivelino un certo stato di avanzamento, per quanto meno dettagliati, quali bozze di contratti di società, lo sviluppo di un sito Internet, ecc.,

22 — Ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 874/2004.

23 — Questo risulta dall'art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, il quale richiede loro soltanto «competenze appropriate».

dovrebbero essere idonei a dimostrare l'esistenza del detto interesse legittimo²⁴.

D — *Sulla quarta e sulla quinta questione*

91. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui essa, all'epoca dei fatti, non avrebbe cominciato a predisporre la propria attività in quanto voleva attendere l'esito della controversia in questione, occorre sottolineare che, quand'anche il comportamento descritto possa apparire improntato alla prudenza, cionondimeno esso potrebbe rivelare che la sola intenzione della ricorrente era quella di registrare il dominio. Orbene, in assenza di qualsivoglia supporto materiale, quest'unico scopo non può essere considerato «legittimo» nel «sunrise period», ma unicamente nel «landrush period», che non subordina le domande ad alcun requisito specifico.

93. Con tali due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, l'Oberster Gerichtshof chiede essenzialmente se, da un lato, nel comportamento della ricorrente siano ravvisabili gli estremi della malafede, ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e se, dall'altro, i criteri comprovanti la malafede secondo l'art. 21, n. 3, formino o meno un elenco tassativo.

92. Tuttavia, poiché tali valutazioni circa le intenzioni e l'avvio di un'attività a sostegno del dominio ineriscono ai fatti, spetta al giudice nazionale esaminare, alla luce degli elementi fattuali della causa per la quale è stato adito, se il titolare del nome di dominio abbia dimostrato che esisteva un siffatto piano d'azione, ovvero abbia prodotto documenti o altri mezzi di prova, senza i quali non sarebbe possibile dedurre la sussistenza di un interesse legittimo basandosi solo sull'intenzione di gestire tale dominio.

94. In primo luogo, quanto al carattere tassativo dell'elenco dei criteri da cui dedurre la malafede, di cui all'art. 21, n. 3, occorre semplicemente far presente ancora una volta che la versione tedesca del regolamento n. 874/2004 è inficiata da un errore. Infatti, al pari della seconda questione²⁵, da un semplice confronto tra le versioni linguistiche emerge che la formulazione in tedesco «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn» risulta essere troppo categorica e, grammaticalmente, circoscrive le ipotesi di malafede a quelle definite nell'elenco di cui all'art. 21, n. 3. Viceversa, tutte le altre

24 — Questa, perlomeno, è la tesi sostenuta da una parte della dottrina; Bettinger, T., Willoughby, A. e Abel, S.M., *Domain Law and Practice — An International Handbook*, Oxford, 2005, pag. 278; Scheunemann, K., op. cit., pag. 245.

25 — V. paragrafi 84 e 85 delle presenti conclusioni.

lingue²⁶ introducono un'importante sfumatura aggiungendo il verbo «potere», cosicché le ipotesi riportate in tale elenco figurano soltanto a titolo di esempio, senza conferire allo stesso un carattere tassativo. Occorre pertanto interpretare la versione tedesca alla luce delle altre versioni linguistiche²⁷.

95. Una siffatta interpretazione letterale del testo è avvalorata, in primo luogo, dallo stesso argomento teleologico esposto con riferimento all'interpretazione del n. 2 della summenzionata disposizione, circa il carattere sommario dei procedimenti ADR e all'eventuale mancanza di preparazione giuridica dei membri delle commissioni, il che avrebbe indotto il legislatore a fornire loro un ausilio mediante la previsione di esempi²⁸.

26 — In inglese «Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where»; in francese «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand»; in italiano «La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove»; in spagnolo «Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que (...)»; in olandese «Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer: »; in sloveno «Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:» (il corsivo è mio).

27 — Una posizione contraria, nel senso del carattere tassativo dell'elenco, è stata sostenuta adducendo che il fatto di aggiungere la clausola generale della buona fede alle ipotesi espressamente previste rischierebbe di condurre ad un'interpretazione che varia da un giudice nazionale all'altro, con riferimento peraltro a criteri ricavati dal diritto dei marchi, scarsamente in accordo con quelli in materia di nomi di dominio; Kipping, D. *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymanns, Colonia/Monaco, 2008, pag. 40. Orbene, il metodo della comparazione delle versioni linguistiche è stato tradizionalmente utilizzato dalla Corte al fine di chiarire il senso dei testi normativi comunitari. Quando, come nel caso di specie, l'errore compare solo in una delle lingue, poiché tutte le altre hanno il medesimo contenuto semantico, si può concludere soltanto nel senso di ritenere che tale versione sia inficiata da un errore. Anche l'art. 3, primo comma, lett. c), del regolamento, inoltre, si riferisce alla buona fede in quanto clausola generale e non come concetto collegato soltanto ai criteri di cui all'art. 21, senza che per questo si debba prospettare una qualsivoglia limitazione dell'interpretazione di tale clausola.

28 — V. paragrafo 87 delle presenti conclusioni.

96. Sotto il profilo della malafede, si deve aggiungere che, considerando l'obiettivo del regolamento, che è quello di prevenire o evitare il fenomeno dell'accaparramento di domini, il legislatore europeo ha voluto fornire a dette commissioni una serie di esempi tipici di tale condotta, che egli ritiene in ogni caso contraria alla buona fede.

97. Pertanto, da un punto di vista sistematico, si deve constatare che la buona fede è richiesta dall'art. 3, primo comma, lett. c), del regolamento n. 874/2004, sotto forma di dichiarazione allegata alla richiesta di registrazione del nome di dominio, quale elemento necessario per la convalida della richiesta stessa. Poiché, secondo l'art. 20, primo comma, lett. c), del detto regolamento, il registro può revocare di propria iniziativa un nome di dominio in caso di violazione delle condizioni di registrazione da parte del titolare dello stesso, la revoca per mancanza di buona fede presuppone l'implicito accertamento da parte del registro medesimo delle ipotesi di malafede; orbene, per quanto concerne il fondamento della malafede, non sono previste limitazioni di sorta. Trattandosi di una clausola generale, è difficile capire perché il legislatore avrebbe attribuito al registro la competenza ad interpretare d'ufficio e senza limitazioni la malafede laddove, se riteniamo tassativo l'elenco di cui all'art. 21, n. 3, esso avrebbe limitato la competenza ad interpretare la malafede propria degli organi extragiudiziali o giudiziari alle ipotesi espressamente previste nell'elenco di quest'ultima disposizione.

98. La questione sollevata dal giudice del rinvio era comunque importante in quanto pone il dubbio se il comportamento della ricorrente rientri in una delle situazioni espressamente previste nell'elenco dell'art. 21, n. 3. Se tali criteri, tutti peraltro riconducibili a comportamenti tipici del fenomeno dell'accaparramento di domini, fossero tassativi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto senz'altro concludere nel senso dell'assenza di malafede.

esclusivo di un nome di dominio) mediante la registrazione presso un registro ufficiale.

101. Per quanto concerne i fattori menzionati nelle questioni pregiudiziali che possono essere di interesse ai fini dell'accertamento della malafede della ricorrente, vale a dire:

99. In secondo luogo, ritenere che sussistano altre ipotesi su cui è possibile fondare la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, rende necessario identificare i criteri rilevanti ai fini dell'analisi della malafede in capo alla ricorrente.

— il contesto in cui il marchio è stato acquisito, incluso lo scopo di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi;

— il fatto che si tratti di un termine generico mutuato dalla lingua tedesca; nonché

100. A tale riguardo, la Corte ha già spiegato che l'esistenza della malafede dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie²⁹. Sebbene essa si sia pronunciata in tal senso nell'ambito di una causa in materia di diritto di marchio relativa all'interpretazione dell'art. 51, n. 1, lett. b), del citato regolamento n. 40/94, non si ravvisano motivi che ostino ad un'applicazione in via analogica del medesimo ragionamento. Entrambe le ipotesi, infatti, riguardano l'ottenimento di diritti (di marchio o di uso

— l'eventuale uso abusivo del segno «&» al fine di incidere sull'applicazione delle norme di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004,

²⁹ — Sentenza 11 giugno 2009, causa C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*, Racc. pag. I-4893, punto 37.

è necessario fornire le seguenti precisazioni.

102. In via preliminare, occorre segnalare che, quand'anche il titolare di un marchio, mediante la registrazione dello stesso in uno Stato membro in cui non intende svolgere alcuna attività professionale connessa al marchio medesimo, abbia avuto quale unico scopo quello di procurarsi una posizione di partenza il più possibile favorevole rispetto agli altri concorrenti al momento della concessione del nome di dominio, ciò non costituisce, di per sé, prova della sua malafede.

103. Il regolamento n. 874/2004 stesso, infatti, mediante la previsione del «sunrise period», consente ai titolari dei diritti preesistenti, tra cui i marchi registrati, di chiedere il nome di dominio corrispondente a tale diritto preesistente, con precedenza rispetto agli altri richiedenti che non dispongono di siffatti diritti. La circostanza di essersi procurato una posizione più favorevole può essere definita «in malafede» solo in concomitanza di ulteriori fattori che dimostrino che egli non avrebbe ottenuto tale vantaggio in circostanze normali, e laddove tale situazione favorevole sia la conseguenza di un comportamento scientemente contrario alle esigenze di lealtà nel commercio. Si tratta appunto di esaminare tali ulteriori elementi circostanziali che potrebbero provare che la ricorrente ha agito in malafede.

104. Relativamente alle condizioni di ottenimento del marchio «&R&E&I&F&E&N&»,

benché il titolare di un segno sia libero di registrare lo stesso nel paese di propria scelta, cionondimeno un marchio registrato in un paese in cui il suo titolare non intende in alcun caso utilizzarlo, come pare risultare dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio, non è chiamato ad adempiere la sua funzione primaria, che consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o del servizio³⁰. Infatti, poiché la ricorrente non è presente nel mercato svedese, il marchio suddetto non tutelerebbe alcun bene o servizio all'interno di tale mercato.

105. Tale elemento, tuttavia, non è sufficiente, da solo, a qualificare il comportamento della ricorrente nella causa principale come malafede, poiché, come indicato in precedenza, la direttiva 89/104 consente al titolare di un marchio di non utilizzare lo stesso per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione. Ciò detto, l'intenzione manifesta, come nel caso di specie, di non vendere prodotti e servizi in Svezia, segnatamente cinture di sicurezza, per commercializzare, invece, pneumatici, può costituire un ulteriore indizio nel senso che il marchio è stato acquisito per uno scopo estraneo alla sua funzione essenziale ovvero alle altre funzioni che gli sono proprie, come, in particolare, quella consistente nel garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità³¹.

30 — V., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAAMI, Racc. pag. I-5089, punto 48.

31 — Sulle altre funzioni del marchio, recentemente riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, v. sentenza 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a., Racc. pag. I-5185, punto 58.

106. In tale contesto, la registrazione in Svezia, paese non germanofono, di un marchio denominativo tratto dalla lingua tedesca merita particolare attenzione.

107. Pertanto, tale fattore è senza dubbio idoneo a dimostrare che il marchio svolgeva soltanto una funzione ausiliare, benché necessaria, al fine dell'acquisizione del nome di dominio. Se la ricorrente avesse tenuto un comportamento improntato a lealtà, non avrebbe potuto registrare il marchio «Reifen» in un paese germanofono, in quanto i segni denominativi generici sono privi di carattere distintivo, in particolare allorché sono descrittivi³². Orbene, la protezione del marchio dovrebbe soddisfare le esigenze del titolare proprio in questi paesi germanofoni nei quali è circoscritto, secondo il giudice del rinvio, il mercato operativo (quello degli pneumatici) del titolare stesso.

108. Vero è che i nomi generici non sono esclusi dai registri «.de» o «.at», né dal registro

«.eu»³³. Ma, poiché la ricorrente non poteva ottenere la registrazione del marchio generico «Reifen» nel mercato germanofono, dove intendeva svolgere la propria attività, essa avrebbe dovuto attendere l'apertura della fase detta «landrush» per cercare di ottenere il suo nome di dominio in una situazione di parità rispetto ad altri soggetti che desideravano registrare lo stesso nome, in applicazione del principio «primo arrivato, primo servito»³⁴, versione moderna dell'adagio romano «prior tempore potior iure»³⁵.

109. Orbene, ricorrendo all'astuzia della registrazione di un marchio che essa non intendeva utilizzare, la ricorrente ha solo evitato di

32 — Nel diritto tedesco, v. Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse--Unterscheidungskraft», Ströbele/Hacker, Marken-gesetz Kommentar, 9ª edizione, ed. Carl Heymanns, Colonia, 2009, pag. 242.

33 — Occorre rilevare, tuttavia, qualche divergenza tra i diritti nazionali; così, nella stessa Austria, la giurisprudenza sembra aver mitigato una diffidenza iniziale per quanto concerne la conformità alla buona fede della registrazione di termini generici quali nomi di dominio; Haller, A., «Internet-Domains — ein Überblick», in Brenn (a cura di), *ECG / E-Commerce-Gesetz*, Manz, Vienna, 2002, pag. 109; per contro, il diritto spagnolo vieta espressamente per legge la registrazione di termini generici che designano prodotti, servizi, enti, settori di attività, professioni, religioni, ecc.; Plaza Penadés, J., «Propiedad intelectual y sociedad de la información», in García Mexía (a cura di), *Principios de Derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valenza, 2005, pag. 380; in Italia, viceversa, la registrazione di termini generici non è vietata dalla legge, tuttavia la giurisprudenza sembra propendere nel senso di un divieto, quanto meno parziale; Casaburi, G., «Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale», *Rivista Giuridica di merito De Jure*, n. 5, maggio 2008, pag. 12; in Francia e nel Regno Unito non sembra sussistere alcun divieto di registrazione di nomi di dominio generici; per il diritto francese, Azéma, J./Galloux, J.-C. *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 6ª ed., Parigi, 2006, pag. 917; per il diritto del Regno Unito, v. Morcom, Roughton, Graham e Malynicz, *The modern law of trade marks*, 2ª ed., Lexis Nexis Butterworths, Londra, 2005, pagg. 377 e 378.

34 — V. l'undicesimo «considerando» del regolamento n. 874/2004, secondo cui «(...) Una volta terminata la registrazione per fasi, l'assegnazione dei nomi di dominio deve avvenire in base al principio del "primo arrivato, primo servito"».

35 — Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, tomo II, Ed. Krüger, Berlino, 1954, 8.17 (18) 3 (4).

dover attendere la fase di apertura generalizzata («landrush period») a scapito degli altri soggetti interessati al medesimo nome di dominio, violando, quindi, lo spirito del regolamento, secondo il quale la regola «primo arrivato, primo servito» trova applicazione anche in questo periodo.

titolare del nome di dominio, in quanto tali registrazioni potrebbero essere eventualmente rivelatrici di una delle circostanze descritte all'art. 21, n. 3, lett. a), b) o d), comportamenti tipici del «domain grabbing».

110. Infine, occorre tener conto dell'eventuale uso abusivo del segno «&» posto in essere dalla ricorrente al fine di incidere sull'applicazione delle norme di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004.

111. Infatti, il secondo fattore che ha contribuito a far sì che la ricorrente ottenesse il nome di dominio evitando la concorrenza della fase «landrush» è stata l'iscrizione del marchio mediante un uso sproporzionato e illogico del simbolo «&». Così, nel segno «&R&E&I&F&E&N&», il simbolo «&» tenderebbe a perdere il suo significato tradizionale («and», «e») per divenire una sorta di elemento retrostante, che fa da sfondo alla parola veramente voluta, il che giustificherebbe la sua eliminazione, ma non la sua trascrizione, al momento della registrazione.

112. Del resto, anche far registrare in massa ben 33 marchi presso il registro svedese, tutti attraverso lo stesso procedimento, utilizzando cioè il simbolo «&», può costituire un indizio per ribadire l'assenza di buona fede del

113. Tutte queste circostanze richiamano il principio dell'«abuso di diritto», in merito al quale la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la prova di una pratica illecita richiede un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l'obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto, e dalle quali emerga un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento³⁶.

114. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta e la quinta questione nel senso che, ai fini dell'accertamento della malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, letto in combinato disposto con il n. 3 del medesimo, i cui criteri non sono tassativi, il giudice nazionale deve prendere in considerazione

36 — Sentenza 21 luglio 2005, causa C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH, Racc. pag. I-7355, punto 39, e 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke, Racc. pag. I-11569, punti 52 e 53.

tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie e in particolare:

- il contesto in cui il marchio è stato acquisito, in particolare l'intenzione di non utilizzarlo nel mercato per il quale è stata richiesta la protezione;
- il fatto che si tratti di un termine generico mutuato dalla lingua tedesca; nonché
- l'eventuale uso abusivo del segno «&» al fine di incidere sull'applicazione delle norme di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004,
- purché il solo scopo della registrazione sia quello di poter chiedere la registrazione del nome di dominio corrispondente al marchio al momento della prima parte della registrazione per fasi di nomi di dominio («sunrise period») prevista da detto regolamento.

capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 mi sembra difficilmente negabile, un insieme di più fattori concomitanti potrebbe tuttavia dimostrare la malafede della stessa.

116. L'ottenimento di un marchio nazionale costituisce pertanto un diritto che la rende la beneficiaria della posizione giuridica richiesta da detta disposizione, in quanto può essere privato di tale beneficio soltanto mediante l'annullamento del marchio medesimo secondo i procedimenti nazionali pertinenti. Orbene, poiché la differenza tra il marchio e il nome di dominio è riconducibile ad un'applicazione verosimilmente corretta delle norme di trascrizione, essa non può esserle addebitata al fine di far venir meno il suo diritto ai sensi del detto art. 21, n. 1, lett. a).

VII — Sintesi

115. L'analisi svolta nelle presenti conclusioni mi induce a suggerire una soluzione secondo cui, benché la sussistenza di un diritto in

117. Tuttavia, i vari passaggi posti in essere dalla ricorrente costituiscono le maglie di una catena al termine della quale si trova la registrazione del dominio. Nonostante queste azioni, se prese isolatamente, siano formalmente valide, il processo nel suo insieme lascia invece intravedere l'intenzione di

aggirare le norme del regolamento per mezzo di un marchio che le serve soltanto a profittare della prima fase della registrazione di nomi di dominio. Agendo in tal modo, la ricorrente ottiene un vantaggio nei confronti degli altri interessati al medesimo nome di dominio, oltretutto un termine generico in tedesco, che essa non avrebbe avuto se si fosse comportata in modo leale.

118. Infatti, il suo comportamento abusivo impedisce agli altri interessati di partecipare all'assegnazione del nome di dominio in applicazione del principio «primo arrivato, primo servito». Accettare tale comportamento riconoscendolo come un «colpo di genio» equivarrebbe a premiare il più astuto invece del più veloce, colui che trova scorciatoie vantaggiose, in contrasto con lo stesso spirito del regolamento.

VIII — Conclusione

119. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni sottoposte dall'Oberster Gerichtshof:

- «1) L'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione n. 874/2004, 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 il titolare di un marchio nazionale ha un diritto ai sensi di tale disposizione, fintantoché tale marchio non sia stato annullato dalle autorità o dalle giurisdizioni competenti e secondo le procedure stabilite dal diritto nazionale in materia di malafede o altro.

Tale diritto esiste anche se il marchio alla base della registrazione del dominio sia differente dal dominio in seguito alla corretta eliminazione da quest'ultimo dei caratteri speciali che detto marchio conteneva. Spetta al giudice del rinvio verificare se detti caratteri speciali avrebbero potuto essere sostituiti con un termine corrispondente.

2) Per l'accertamento della malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n.° 874/2004, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo, i cui criteri non sono tassativi, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie e in particolare:

- il contesto in cui il marchio è stato acquisito, in particolare l'intenzione di non utilizzarlo nel mercato per il quale è stata richiesta la protezione;

- il fatto che si tratti di un termine generico mutuato dalla lingua tedesca; nonché

- l'eventuale uso abusivo del segno "&" al fine di incidere sull'applicazione delle norme di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004,

purché il solo scopo della registrazione sia quello di poter chiedere la registrazione del nome di dominio corrispondente al marchio al momento della prima parte della registrazione per fasi di nomi di dominio ("sunrise period") prevista da detto regolamento.»