

**Parti**

Ricorrente: Internetportal und Marketing GmbH

Convenuto: Richard Schlicht

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 21, n. 1, lett. a) e b), n. 2 e n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, 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 (GU L 162, pag. 40) — RegISTRAZIONI speculative ed abusive — Nozioni di «diritto o interesse legittimo» e di «malafede» — Registrazione di un dominio da parte del titolare di un marchio nazionale acquisito al solo fine di consentire tale registrazione durante la prima parte della registrazione per fasi — Dominio che si differenzia sensibilmente dal marchio che è servito da fondamento per la sua registrazione, in ragione dell'eliminazione del carattere speciale «&» — Marchio «&R&E&I&F&E&N&»

**Dispositivo**

- 1) L'art. 21, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, dev'essere interpretato nel senso che la malafede può essere dimostrata da circostanze diverse da quelle enumerate dalle lett. a)-e) di tale disposizione.
- 2) Al fine di valutare se sussista un comportamento di malafede ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e del n. 3 dello stesso articolo, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie, e segnatamente le condizioni in cui la registrazione del marchio è stata ottenuta e quelle in cui il nome di dominio di primo livello.eu è stato registrato.

Quanto alle condizioni in cui la registrazione del marchio è stata ottenuta, il giudice nazionale deve tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- l'intenzione di non fare uso del marchio nel mercato per il quale la tutela è stata chiesta;
- la presentazione del marchio;
- il fatto di aver registrato un numero elevato di altri marchi corrispondenti a denominazioni generiche, e
- il fatto di aver registrato il marchio poco prima dell'inizio della registrazione per fasi di nomi di dominio di primo livello.eu.

Quanto alle condizioni in cui il nome di dominio di primo livello.eu è stato registrato, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in particolare, i seguenti fattori:

- l'abuso di caratteri speciali o di segni di interpunzione, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 874/2004, ai fini dell'applicazione delle regole di trascrizione di cui a tale articolo;
- la registrazione nella prima parte della registrazione per fasi prevista da tale regolamento sulla base di un marchio acquisito in circostanze come quelle del procedimento principale, e
- il fatto di aver depositato numerose domande di registrazione di nomi di dominio corrispondenti a denominazioni generiche.

(<sup>1</sup>) GU C 69 del 21.3.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG**

(Causa C-127/09) (<sup>1</sup>)

[Diritto dei marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 13, n. 1 — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 1 — Esaurimento dei diritti del titolare del marchio — Nozione di «prodotti immessi in commercio» — Consenso del titolare — Flaconi di profumo detti «tester», messi dal titolare di un marchio a disposizione di un depositario appartenente ad un sistema di distribuzione selettiva]

(2010/C 209/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Nürnberg

**Parti**

Ricorrente: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta: Simex Trading AG

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) e dell'art. 7 della 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) — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Interpretazione della nozione di «prodotto immesso in commercio» — Campioni di profumo la cui confezione reca l'indicazione secondo cui il prodotto è destinato a fini pubblicitari e non alla vendita, messi a disposizione dei distributori contrattuali fino a nuovo ordine e senza trasferimento della proprietà

**Dispositivo**

*In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, e l'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificato dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, vanno interpretati nel senso che l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, in base alla valutazione di competenza del giudice del rinvio, possa escludersi il consenso espresso o implicito del titolare del marchio ad un'immissione nel commercio nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.*

*In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni «campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice del rinvio.*

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Causa C-140/09) (<sup>1</sup>)

**(Aiuti di Stato — Sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico — Legge nazionale che prevede la possibilità di concedere acconti prima dell'approvazione di una convenzione)**

(2010/C 209/12)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Genova

**Parti**

Ricorrente: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Genova — Aiuti di Stato — Compatibilità con gli artt. 86-88 CE di una legge nazionale che prevede la possibilità di concedere aiuti ad imprese di trasporti marittimi incaricate dell'esecuzione di contratti di servizio pubblico in assenza di accordi tra queste ultime e l'amministrazione e senza l'enunciazione di criteri precisi al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la concorrenza

**Dispositivo**

*Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell'approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.*

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.