



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 luglio 2012*

«Internet — Dominio di primo livello .eu — Regolamento (CE) n. 874/2004 — Nomi di dominio — Registrazione per fasi — Articolo 12, paragrafo 2 — Nozione di “licenziatari di diritti preesistenti” — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio — Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio»

Nella causa C-376/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 29 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2011, nel procedimento

Pie Optiek SPRL

contro

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Löhmus (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Pie Optiek SPRL, da E. Wéry e T. van Innis , avocats,
- per la Bureau Gevers SA, da B. Docquir e B. Michaux, avocats,
- per la European Registry for Internet Domains ASBL, da G. Glas e H. Haouideg, avocats,
- per la Commissione europea, da F. Bulst e C. Vrignon, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2012,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 874/2004, della Commissione del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di due controversie che oppongono la Pie Optiek SPRL (in prosieguo: la «Pie Optiek»), da una parte, alla Bureau Gevers SA (in prosieguo: la «Bureau Gevers») e, dall'altra, alla European Registry for Internet Domains ASBL (in prosieguo: la «EURid») in merito alla registrazione del nome di dominio www.lensworld .eu da parte della Bureau Gevers, a nome proprio, ma per conto della Walsh Optical Inc. (in prosieguo: la «Walsh Optical»), una società americana che è titolare del marchio cui corrisponde tale nome di dominio.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 733/2002

- 3 I considerando sesto e sedicesimo del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113, pag. 1), recitano così:

«(6) Grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 [CE].

(...)

(16) L'adozione di 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, un determinato periodo di tempo (periodo "sunrise") in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari (...) e organismi pubblici».

- 4 Conformemente al suo articolo 1, detto regolamento stabilisce le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .eu compresa la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.
- 5 L'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che:

«Il Registro:

(...)

- b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:
- i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o
 - ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o
 - iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea».

6 L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 733/2002 prevede quanto segue:

«La Commissione (...) adotta regole [che includono] segnatamente:

(...)

- 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».

7 In applicazione di detta disposizione, la Commissione ha adottato il regolamento n. 874/2004.

Il regolamento n. 874/2004

8 Il dodicesimo considerando del regolamento n. 874/2004 enuncia che:

«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 (...).».

9 Ai termini dell'articolo 2, primo e terzo comma, di tale regolamento:

«I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.

Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio "primo arrivato, primo servito".

Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca».

- 10 Il capo IV del regolamento n. 874/2004, che comprende gli articoli 10-14 del medesimo, riguarda la procedura di registrazione per fasi. L'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma di detto regolamento è formulato come segue:

«I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici 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 (...).».

- 11 L'articolo 12, paragrafo 2, dal primo al terzo comma, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio 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».

- 12 L'articolo 21 del regolamento n. 874/2004, intitolato «Registrazioni speculative e abusive», prevede, al suo paragrafo 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».

La prima direttiva 89/104/CEE

- 13 La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), conteneva un articolo 5, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», che, ai suoi paragrafi 1 e 2, disponeva che:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

14 L'articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Licenza», era così formulato:

«1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 La Pie Optiek è una società belga attiva nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto, occhiali e altri prodotti per l'ottica. Essa è titolare del marchio Benelux figurativo, comprendente il segno denominativo «Lensworld» e un planisfero stilizzato, depositato l'8 dicembre 2005 e registrato il 4 gennaio 2006, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 5, 9 e 44, conformemente all'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. Essa gestisce il sito Internet www.lensworld.be.

16 La Bureau Gevers è una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale.

17 La Walsh Optical è anch'essa attiva nel settore della vendita via Internet di lenti a contatto e di altri articoli di occhialeria. Essa gestisce dal 1998 il sito Internet www.lensworld.com, ed era inoltre titolare del marchio Benelux Lensworld, depositato il 20 ottobre 2005 e registrato il 26 ottobre 2005, per prodotti e servizi rientranti nella classe 35 di detto accordo di Nizza. Detto marchio è stato cancellato il 30 ottobre 2006.

18 Il 18 novembre 2005, la Walsh Optical ha sottoscritto con la Bureau Gevers un contratto denominato «License Agreement» (contratto di licenza; in prosieguo: il «contratto in questione nel procedimento principale»).

19 In forza della clausola n. 1 di tale contratto, esso è unicamente diretto ad autorizzare il licenziatario a registrare un nome di dominio a suo nome, ma per conto del concedente la licenza, a definire i diritti e gli obblighi di ciascuna parte nel corso di tale medesimo contratto nonché a organizzare la procedura secondo la quale il licenziatario trasferirà il nome o i nomi di dominio .eu al concedente la licenza o alla persona indicata da quest'ultimo.

- 20 Conformemente alla clausola n. 2 del contratto in questione nel procedimento principale, intitolata «Diritti del concedente la licenza», quest'ultimo può chiedere in qualsiasi momento che il licenziatario elimini il nome o i nomi di dominio indicati all'allegato I di detto contratto o trasferisca il nome di dominio, rapidamente e gratuitamente, al concedente la licenza o ad un terzo da esso designato.
- 21 Secondo la clausola n. 3 del medesimo contratto il concedente la licenza si impegna a pagare gli onorari del licenziatario; in caso contrario i nomi di dominio non possono essere registrati, mantenuti o rinnovati.
- 22 Alla clausola n. 4 del contratto in questione nel procedimento principale, che contiene i diritti del licenziatario, viene precisato che quest'ultimo fatturerà i suoi servizi al concedente la licenza.
- 23 Gli obblighi del licenziatario, i quali figurano alla clausola n. 5 di detto contratto, includono quello di intraprendere sforzi ragionevoli per depositare una domanda .eu e di ottenere una registrazione .eu per uno o più nomi di dominio. Il licenziatario riconosce inoltre che, al momento della registrazione, il nome di dominio sarà di proprietà esclusiva del concedente la licenza e ammette che non utilizzerà tale nome in un qualsiasi modo incompatibile con i termini di tale contratto.
- 24 Dalle osservazioni scritte presentate alla Corte dall'EURid emerge che la prima parte della registrazione per fasi di cui al capo IV del regolamento n. 874/2004 è iniziata il 7 dicembre 2005.
- 25 In tale medesima data, la Bureau Gevers ha depositato presso l'EURid una domanda di registrazione del nome di dominio «lensworld .eu» a proprio nome ma per conto della Walsh Optical. Tale nome di dominio è stato attribuito alla Bureau Gevers il 10 luglio 2006.
- 26 Il 17 gennaio 2006, la Pie Optiek ha anche chiesto la registrazione del nome di dominio «lensworld .eu», registrazione rifiutata a causa dell'antioriorità della domanda presentata dalla Bureau Gevers.
- 27 La domanda presentata dalla Pie Optiek dinanzi al tribunale arbitrale della Repubblica ceca, organismo incaricato della composizione stragiudiziale delle liti relative ai nomi di dominio .eu, diretta a constatare l'attribuzione di detto dominio alla Bureau Gevers, è stata rigettata in data 12 marzo 2007. Anche il ricorso che la Pie Optiek ha proposto dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles) è stato respinto con sentenza di quest'ultimo del 14 dicembre 2007.
- 28 Dinanzi al giudice del rinvio, adito in appello avverso detta sentenza, la Pie Optiek fa valere segnatamente che il contratto in questione nel procedimento principale non conferisce alla Bureau Gevers la qualità di licenziatario di diritti anteriori, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004, e che detta società non dispone a maggior ragione di un diritto o di un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- 29 Secondo la Bureau Gevers, l'oggetto di un contratto di licenza di marchio non è necessariamente limitato all'autorizzazione a gestire i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio, ma può comprendere, in tutto o in parte, le prerogative del titolare del marchio in questione, compresa l'autorizzazione a registrare un nome di dominio.
- 30 Ciò premesso la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
- «1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento [n. 874/2004], debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente di cui trattasi è un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» possono riferirsi ad una persona che è stata autorizzata dal titolare del marchio unicamente a registrare, a suo nome, ma per conto del concedente la licenza,

un nome di dominio identico o simile al marchio, senza tuttavia essere autorizzata a fare usi diversi del marchio o uso del segno in quanto marchio, come, ad esempio, per commercializzare prodotti o servizi recanti il marchio.

- 2) In caso di soluzione affermativa di questa questione, se l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento [n. 874/2004], debba essere interpretato nel senso che «un diritto o un interesse legittimo» esiste anche se il «licenziatario di diritti preesistenti» ha proceduto alla registrazione del nome di dominio .eu a suo nome, ma per conto del titolare del marchio, quando quest'ultimo non è legittimato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 733/2002]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 31 La prima questione verte sulla nozione di «licenziatari di diritti preesistenti», come figura all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004.
- 32 Sebbene sia precisato, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento che i termini «diritti preesistenti» comprendono, tra l'altro, i marchi nazionali e comunitari registrati, il termine «licenziatario» non è definito in tale regolamento. Quest'ultimo non contiene nemmeno un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una tale definizione.
- 33 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba di norma dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. 107, punto 11; del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43, e del 22 marzo 2012, Génesis, C-190/10, punto 40).
- 34 Inoltre, un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un'interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenze del 24 giugno 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Racc. pag. I-3569, punto 11, e del 26 febbraio 2002, Commissione/Boehringer, C-32/00 P, Racc. pag. I-1917, punto 53).
- 35 Poiché il regolamento n. 874/2004 è un regolamento di attuazione adottato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 733/2002, occorre tener conto degli obiettivi e delle disposizioni di quest'ultimo per dare alla nozione di «licenziatario» un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione.
- 36 A tal proposito, dal sesto considerando del regolamento n. 733/2002 emerge che il dominio di primo livello .eu, è stato creato allo scopo di accrescere la visibilità del mercato interno nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet offrendo un nesso chiaramente identificabile con l'Unione, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo nonché consentendo alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.
- 37 È in considerazione a tale scopo che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 733/2002 prevede che debbano essere registrati nel dominio di primo livello .eu i nomi di dominio richiesti da qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio dell'Unione, da qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della medesima, fatta salva

l'applicazione della normativa nazionale nonché da qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell'Unione. Tali imprese, organizzazioni e persone fisiche rappresentano, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 874/2004, i soggetti legittimati a registrare uno o più nomi di dominio in detto dominio di primo livello.

- 38 Inoltre, dai considerando sedicesimo del regolamento n. 733/2002 e dodicesimo del regolamento n. 874/2004 nonché dall'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di quest'ultimo regolamento risulta che, nel periodo di registrazione per fasi, sono autorizzati a chiedere la registrazione dei nomi di dominio solo i «titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario» tra cui i marchi nazionali e comunitari registrati, nonché gli enti pubblici.
- 39 Ne consegue che, in linea di principio, solo i titolari di diritti preesistenti che abbiano la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale o la loro residenza nel territorio dell'Unione sono legittimati a registrare durante tale periodo uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.
- 40 Ne risulta anche che, poiché l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004 amplia la cerchia delle persone legittimate durante la prima parte della registrazione per fasi ai licenziatari di diritti preesistenti, questi ultimi devono soddisfare contemporaneamente il criterio di presenza sul territorio dell'Unione e disporre al posto del titolare, perlomeno in parte e/o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.
- 41 Contrasterebbe infatti con gli obiettivi dei regolamenti nn. 733/2002 e 874/2004 consentire ad un titolare di un diritto preesistente che dispone della pienezza di tali diritti ma non soddisfa il criterio di presenza sul territorio dell'Unione di ottenere, attraverso una persona che soddisfa tale criterio di presenza ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, di detto diritto, un nome di dominio .eu a suo vantaggio.
- 42 Tali constatazioni sono corroborate dagli atti del diritto dell'Unione nonché dalla giurisprudenza della Corte che forniscono, senza definire esplicitamente i termini «licenziatario» e «licenza» in materia di marchi, indicazioni quanto alla portata di tali termini.
- 43 In primo luogo, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 89/104, prevede che un marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Pertanto, il legislatore dell'Unione ha previsto che una tale licenza possa segnatamente essere concessa per l'uso di un marchio nella commercializzazione di prodotti o servizi da parte del licenziatario.
- 44 Conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, il titolare di tale marchio può far valere i diritti conferiti dal medesimo contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza. Risulta da tale disposizione che dette clausole possono riguardare, oltre alla durata di detto contratto, la forma nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario contrassegnati da tale marchio.
- 45 A tal riguardo, viene precisato all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva che detto titolare dispone di un diritto esclusivo che gli dà il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, vale a dire utilizzare nel traffico commerciale (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Racc. pag. I-2131, punto 144), un segno identico o simile per taluni prodotti e servizi e a certe condizioni.
- 46 La Corte ha già affermato che detto diritto esclusivo è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni e che l'esercizio di tale diritto, deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni

del marchio. Fra tali funzioni rientrano non solo quella essenziale consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre sue funzioni, quali, segnatamente, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v. sentenze del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, Racc. pag. I-5185, punto 58, nonché del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417, punti 75 e 77).

- 47 Di conseguenza, occorre considerare che, mediante la concessione di una licenza, il titolare di un marchio concede al licenziatario, nei limiti stipulati dalle clausole del contratto di licenza, il diritto di usare tale marchio ai fini che rientrano nel campo del diritto esclusivo conferito da detto marchio, ovvero l'uso commerciale del medesimo in conformità alle sue funzioni proprie, in particolare alla funzione essenziale consistente nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio interessato.
- 48 In secondo luogo, la Corte ha avuto l'occasione di esaminare, nella sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C-533/07, Racc. pag. I-3327), le differenze tra un contratto di servizi e un contratto di licenza nel diritto della proprietà intellettuale. A tal riguardo, essa ha constatato, ai punti 29 e 30 di detta sentenza che, mentre la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo, il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo non implica una siffatta attività.
- 49 Ne consegue che un contratto, come quello in questione nel procedimento principale, con cui la controparte, denominata «licenziatario» si impegna, dietro corrispettivo, a intraprendere sforzi ragionevoli per depositare una domanda e ottenere una registrazione per un nome di dominio .eu si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza.
- 50 Ciò si verifica a maggior ragione se un tale contratto non accorda al «licenziatario» alcun diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente a tale nome di dominio in conformità alle sue funzioni proprie, ma riconosce che il nome di dominio che egli registra conformemente ai suoi obblighi resterà di proprietà esclusiva del concedente la licenza e ammette che non userà tale nome di dominio in un qualsiasi modo incompatibile con i termini del contratto.
- 51 Poco rileva a tal riguardo che un tale contratto precisi che il medesimo ha segnatamente lo scopo di consentire al licenziatario di registrare un nome di dominio a suo nome, ma per conto del suo concedente la licenza se tale facoltà serve solo a consentire alla controparte di adempiere il suo obbligo di registrare il nome o i nomi di dominio di cui trattasi dietro corrispettivo e che essa è dunque puramente accessoria a tale obbligo. Peraltro, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 49 e 53 delle sue conclusioni, l'autorizzazione a registrare un marchio in quanto nome di dominio .eu non implica affatto che il titolare di tale marchio abbia concesso alla sua controparte il diritto di usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.
- 52 Ne consegue che un contratto come quello in questione nel procedimento principale non può essere considerato come un contratto di licenza in diritto dei marchi. Pertanto, una controparte che abbia il compito di registrare un nome di dominio .eu per il titolare del marchio di cui trattasi non può essere qualificato come «licenziatario di diritti preesistenti» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004.
- 53 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare

del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

Sulla seconda questione

- 54 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio.

Sulle spese

- 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

Firme