SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 giugno 2010 *

Nel procedimento C-569/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 18 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2008, nella causa

Internetportal und Marketing GmbH

contro

Richard Schlicht,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Seconda Sezione),

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

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 dicembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

— per l'Internetportal und Marketing GmbH, dagli avv.ti T. Höhne e T. Bettinger, Rechtsanwälte ;

— per il sig. Schlicht, dall'avv. J. Puhr, Rechtsanwältin ;

— per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

— per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

— per la Commissione europea, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 21 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 (GU L 162, pag. 40).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Internetportal und Marketing GmbH, società che gestisce siti Internet e commercializza taluni prodotti in Internet, titolare del marchio svedese &R&E&I&F&E&N&, e il sig. Schlicht, titolare del marchio del Benelux Reifen, in merito al nome di dominio «www.reifen.eu».

Contesto normativo

3 Ai sensi del suo art. 1, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113, pag. 1), stabilisce la disciplina generale 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.

4 Ai sensi del sedicesimo «considerando» di tale regolamento, [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 [tali] titolari (...) e (...) organismi pubblici.

5 L'art. 5, n. 1, lett. b), del detto regolamento prevede che «[l]a Commissione (...) adotta regole [che riguardano in particolare] 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.»

6 Sulla scorta di tale disposizione, la Commissione ha adottato il regolamento n. 874/2004.

7 Il dodicesimo «considerando» di quest'ultimo è così formulato:

«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. Il registro deve assicurare che la convalida dei diritti sia effettuata da agenti di convalida appositamente designati. Gli agenti di convalida accertano il diritto fatto valere su un determinato nome sulla base delle prove fornite dai richiedenti. 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. 10 dello stesso regolamento, intitolato «Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare», dispone quanto segue:

«1. 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, 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.

(...).»

9 L'art. 11 del detto regolamento, intitolato «Caratteri speciali», dispone quanto segue:

«(...)

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:

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

(...).»

10 L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 874/2004 stabilisce che il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi e che la procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non può iniziare prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.

11 Questa stessa disposizione prevede che la registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna. Nel corso della prima parte, può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi e acronimi di enti pubblici.

12 Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, si può 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.

13 L'art. 21 del regolamento n. 874/2004, intitolato «Registrazioni speculative e abusive», ha il seguente tenore:

«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.

(...)

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

   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;

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

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.

(...).»

14 L'art. 22 del regolamento n. 874/2004, intitolato «Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie», dispone quanto segue:

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

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

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

(...)

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

Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti 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.»

15 Con decisione 21 maggio 2003 (GU L 128, pag. 29), la Commissione ha designato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 733/2002, l'organismo senza scopo di lucro «European Registry for Internet Domains» (in prosieguo: l'«EURid»), con sede a Bruxelles, quale responsabile dell'organizzazione, gestione e amministrazione del dominio di primo livello .eu.

16 L'EURid ha affidato la competenza in materia di risoluzione extragiudiziaria delle controversie prevista dall'art. 22 del regolamento n. 874/2004 alla Corte arbitrale che fa capo alla Camera di commercio, industria e agricoltura della Repubblica ceca (in prosieguo: la «Corte arbitrale»).

Causa principale e questioni pregiudiziali

17 La ricorrente nella causa principale, una società per azioni con sede in Salisburgo (Austria), gestisce siti Internet e commercializza prodotti in Internet. Per poter registrare alcuni nomi di domini nel contesto della prima parte della registrazione per fasi prevista dal regolamento n. 874/2004, essa ha depositato presso il registro dei marchi svedese le domande, accolte da quest'ultimo, per la registrazione come marchi di un totale di 33 termini generici, impiegando ogni volta il carattere speciale «&» prima e dopo ciascuna lettera. In particolare, essa ha depositato, in data 11 agosto 2005, una domanda avente ad oggetto la registrazione del marchio denominativo &R&E&I&F&E&N& nella classe 9 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), corrispondente alla descrizione «cinture di sicurezza». In data 25 novembre 2005, tale marchio è stato registrato con il numero 376729.

18 Dal fascicolo risulta, tuttavia, che la ricorrente nella causa principale non ha mai avuto l'intenzione di usare il detto marchio per cinture di sicurezza.

19 Il nome di dominio «www.reifen.eu» è stato successivamente registrato dalla ricorrente nella causa principale in occasione della prima parte della registrazione per fasi sulla base del suo marchio svedese &R&E&I&F&E&N&, eliminando da quest'ultimo il carattere speciale «&», conformemente ad una delle regole di trascrizione di cui all'art. 11 del regolamento n. 874/2004.

20 Secondo gli accertamenti di fatto che figurano nella decisione di rinvio, facendo registrare il nome di dominio «www.reifen.eu», stante che il termine «Reifen» significa «pneumatici» in tedesco, la ricorrente nella causa principale aveva l'intenzione di gestire un sito Internet per il commercio degli pneumatici, ma essa non ha ancora adottato misure preparatorie significative per realizzare tale sito, a motivo del procedimento giudiziario attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio e della risoluzione extragiudiziaria che lo ha preceduto.

21 Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, al momento della registrazione del nome di dominio in questione nella causa principale, il convenuto nella causa principale non era noto alla ricorrente nella causa principale.

22 Emerge inoltre che la ricorrente nella causa principale ha depositato domande di registrazione per 180 nomi di dominio tutti costituiti da denominazioni generiche.

23 Il convenuto nella causa principale è titolare del marchio denominativo Reifen, registrato in data 28 novembre 2005 presso l'Ufficio dei marchi del Benelux per le classi 3 e 35 ai sensi dell'accordo di Nizza, corrispondenti rispettivamente alle seguenti descrizioni: «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; prodotti per la pulizia, in particolare detergenti per vetrate contenenti nanoparticelle» e «servizi di supporto alla commercializzazione di siffatti detergenti». Il 10 novembre 2005, il convenuto nella causa principale ha anche chiesto la registrazione del marchio denominativo comunitario Reifen per le due stesse classi. Con tale marchio, la cui parola è ispirata, stando al fascicolo, alle tre prime lettere delle parole tedesche «Reinigung» (pulizia) e «Fenster» (finestra), intende commercializzare in tutta Europa prodotti detergenti per superfici del tipo vetro per finestra. Esso ne ha affidato lo sviluppo all'impresa Bergolin GmbH & Co KG. In data 10 ottobre 2006, era disponibile un campione prova della soluzione detergente I (Reifen A).

24 Il convenuto nella causa principale ha contestato la registrazione, da parte della ricorrente nella causa principale, del nome di dominio «www.reifen.eu» dinanzi alla Corte arbitrale. Con lodo 24 luglio 2006 (procedimento 00910), la Corte arbitrale ha accolto il suo reclamo e ha revocato alla ricorrente nella causa principale il detto nome di dominio per trasferirlo al convenuto nella causa principale. Nel suo lodo, la Corte arbitrale ha ritenuto che il carattere «&» contenuto in un marchio non dovesse essere eliminato, bensì espresso con caratteri normali. A giudizio di tale Corte, la ricorrente nella causa principale ha manifestamente voluto eludere la norma di trascrizione di cui all'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 in tutta una serie di domande di registrazione di nomi di dominio. Conseguentemente, essa sarebbe stata in malafede al momento del deposito della sua domanda di registrazione del nome di dominio in esame nella causa principale.

25 La ricorrente nella causa principale ha contestato tale lodo presentando un ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 22, n. 13, del regolamento n. 874/2004. Dopo che quest'ultimo è stato dichiarato infondato in primo grado e che la sua impugnazione è stata respinta in appello, la ricorrente nella causa principale ha presentato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

26 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto dell'Unione, e in particolare dell'art. 21 del regolamento n. 874/2004, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) 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 nome di dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal nome di 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 nome di dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.

2) Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che l'interesse legittimo sussiste unicamente nei casi menzionati all'art. 21, n. 2, lett. a)-c).

3) [In caso negativo], se l'interesse legittimo ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il titolare del nome di dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.

(...)

4) [In caso di soluzione affermativa della prima e della terza questione], se l'art. 21, n. 3, del regolamento (CE) n. 874/2004 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), del regolamento (CE) n. 874/2004.

(...)

5) [In caso negativo], se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) 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 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.»

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27 La ricorrente nella causa principale afferma anzitutto che non le possono esserle opposti eventuali errori commessi dal registro relativamente alla registrazione del nome di dominio in esame nella causa principale. Siffatti errori avrebbero dovuto essere dedotti nell'ambito di un procedimento nei confronti del registro ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e non nel contesto di un procedimento nei confronti del titolare del nome di dominio interessato.

28 Benché il giudice del rinvio non abbia sollevato una questione su tale punto, spetta alla Corte, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, creata dall'art. 267 TFUE, se la tesi della ricorrente nella causa principale non è priva di rilievo per la soluzione della controversia principale, fornire a detto giudice una risposta valida che gli consenta di risolvere la controversia di cui è investito (v., per analogia, sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 25).

29 A tal riguardo si deve rilevare che l'art. 22, n. 11, primo e secondo comma, del regolamento n. 874/2004 consente a ciascuna parte di avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o nei confronti del titolare di un nome di dominio qualora la registrazione sia speculativa o abusiva, o nei confronti del registro qualora una delle decisioni di quest'ultimo sia contraria ai regolamenti nn. 733/2002 o 874/2004. Dato che la controversia principale, avviata sulla scorta delle disposizioni dell'art. 22 del regolamento n. 874/2004, ha ad oggetto una registrazione asseritamente speculativa o abusiva, il procedimento ha potuto essere legittimamente intentato nei confronti del titolare del nome di dominio.

30 La tesi della ricorrente nella causa principale a tal riguardo è quindi infondata.

Sulla quarta questione

31 Con la sua quarta questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio vuole sapere, sostanzialmente, se le circostanze che consentono di fondare la malafede siano elencate in modo tassativo dall'art. 21, n. 3, lett. a)-e), del regolamento n. 874/2004.

32 Va osservato, prima di tutto, che esiste una certa disparità tra le varie versioni linguistiche dell'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004. La versione tedesca di tale disposizione ha, infatti, il seguente tenore: «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn (...)». Tale formulazione, che tradotta letteralmente significa «La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), sussiste, qualora (...)», potrebbe suggerire che le ipotesi di malafede di cui all'art. 21, n. 1, lett. b), di tale regolamento sono limitate ai casi espressamente previsti al detto n. 3.

33 Tuttavia occorre osservare che la disposizione in questione non può essere esaminata nella sola versione tedesca, giacché le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione (v., in tal senso, sentenze 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I-10683, punto 31, e 3 aprile 2008, causa C-187/07, Endendijk, Racc. pag. I-2115, punto 22).

34 Orbene, da versioni linguistiche dell'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004 diverse da quella tedesca risulta che l'enumerazione delle circostanze costitutive di malafede che tale disposizione contiene è solo esemplificativa. Infatti, la versione francese della

detta disposizione ha il seguente tenore: «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand (...)». L'idea espressa dal verbo «pouvoir» (potere) si ritrova anche in altre versione linguistiche, in particolare in inglese («may»), in italiano («può»), in spagnolo («podrá»), in polacco («można»), in portoghese («pode»), in olandese («kan») nonché in bulgaro («може»).

35 Si deve a tal proposito ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, l'esigenza che un atto comunitario sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08, Zurita García e Choque Cabrera, Racc. pag. I-10143, punto 54, nonché 28 gennaio 2010, causa C-473/08, Eulitz, Racc. pag. I-907, punto 22).

36 Peraltro, si deve sottolineare a tal riguardo che il regolamento n. 733/2002 riguarda segnatamente l'introduzione di una politica pubblica in materia di registrazioni speculative ed abusive di nomi di dominio che dovrebbero garantire il rispetto dei diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o dalla legislazione dell'Unione. Tale politica di interesse generale è più particolarmente messa in atto dall'art. 21 del regolamento n. 874/2004, che prevede, sostanzialmente, la revocabilità di un nome di dominio registrato in modo speculativo o abusivo.

37 Orbene, l'obiettivo di contrastare in tal modo le registrazioni speculative o abusive di nomi di dominio, le quali di per sé possono essere caratterizzate da circostanze di fatto e di diritto differenti, sarebbe compromesso se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004 potesse essere dimostrata unicamente dalle circostanze tassativamente elencate alle lett. a)-e) del n. 3 del detto articolo.

38 Infine, dal sedicesimo «considerando» del regolamento n. 874/2004 risulta che il registro deve tener conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive. Orbene, come ha sottolineato la Commissione, risulta chiaramente dalla relazione finale dell'OMPI del 30 aprile 1999 relativa al processo di consultazione sui nomi di dominio di Internet, e particolarmente dal paragrafo 2 della raccomandazione n. 171 relativa alla nozione di «malafede», che l'elenco delle circostanze costitutive di malafede che, peraltro, corrisponde in gran parte all'elenco ripreso dall'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004, non è tassativo.

39 Si deve quindi risolvere la quarta questione sollevata dichiarando che l'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004 dev'essere interpretato nel senso che la malafede può essere dimostrata da circostanze diverse da quelle enumerate dalle lett. a)-e) di tale disposizione.

Sulla quinta questione

40 Con la sua quinta questione, che è opportuno esaminare per seconda, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di interpretare la nozione di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004.

41 Tale disposizione prevede che, quando un nome di dominio registrato è identico o presenta analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dell'Unione, tale nome di dominio è revocabile se è stato registrato o utilizzato in malafede.

42 Orbene, la malafede dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza 11 giugno 2009, causa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Racc. pag. I-4893, punto 37).

43 Quanto più particolarmente agli elementi che caratterizzano un comportamento come quello della ricorrente nella causa principale, alla luce delle constatazioni di fatto che si trovano nella decisione di rinvio, sono necessarie le seguenti precisazioni.

44 Anzitutto, occorre esaminare le condizioni in cui il marchio denominativo &R&E&I&F&E&N& è stato registrato.

45 A tal riguardo si deve prendere in considerazione, in primo luogo, l'intenzione della ricorrente nella causa principale al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio, quale elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie (v., in tal senso, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, cit., punti 41 e 42).

46 Il fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l'intenzione di farne uso in quanto tale, bensì al solo scopo di far successivamente registrare, sulla base del diritto a tale marchio, un nome di dominio di primo livello .eu durante la prima parte della registrazione per fasi prevista dal regolamento n. 874/2004, può, in determinate circostanze, caratterizzare un comportamento di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), di tale regolamento.

47 Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che la ricorrente, pur facendo registrare il marchio denominativo &R&E&I&F&E&N& in Svezia per cinture di sicurezza, intendeva in realtà gestire un sito Internet dedicato al commercio degli pneumatici di cui essa prevedeva la registrazione.

48 Conseguentemente, sulla base delle constatazioni del giudice del rinvio e come ammesso dalla stessa ricorrente nella causa principale, quest'ultima non aveva affatto l'intenzione di utilizzare il marchio come registrato per i prodotti oggetto di tale registrazione.

49 In secondo luogo, anche la presentazione del marchio di cui trattasi può essere pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza di un comportamento di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004 (v., per analogia, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, cit., punto 50).

50 Il giudice del rinvio rileva in merito che, sottraendo i caratteri speciali che circondano ciascuna lettera, il marchio denominativo &R&E&I&F&E&N& corrisponde in tedesco ad una denominazione generica, vale a dire «Reifen» («pneumatici»). Occorre osservare, inoltre, che, dal punto di vista semantico e visivo, tale marchio è caratterizzato da una presentazione inconsueta e linguisticamente irrazionale. Infatti, il carattere speciale «&» inserito prima e dopo di ciascuna lettera risulta, per la sua posizione, privo di qualsiasi valore semantico. Una siffatta presentazione può quindi suggerire che tale carattere sia stato inserito al solo fine di camuffare il termine generico nascosto dietro al detto marchio.

51 In terzo luogo, la ripetitività di un comportamento può del pari essere presa in considerazione al fine di valutare se esso sia o meno costitutivo di malafede ai fini dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004. A tal riguardo il giudice del rinvio rileva che la ricorrente nella causa principale ha fatto registrare in Svezia, in totale, 33 marchi corrispondenti a denominazioni generiche in tedesco, impiegando ogni volta il carattere speciale «&» prima e dopo tutte le lettere figuranti nei segni per cui la registrazione è stata richiesta.

52 In quarto luogo, pure la cronologia degli avvenimenti può costituire un elemento pertinente di valutazione. Nel caso di specie, al fine di valutare l'esistenza di un'eventuale malafede merita un'attenzione particolare anche la circostanza che la ricorrente nella causa principale ha fatto registrare il marchio &R&E&I&F&E&N& solo poco prima dell'inizio della prima parte della registrazione per fasi dei nomi di dominio di primo livello .eu. A tal riguardo dalla decisione di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale ha chiesto la registrazione del detto marchio presso la competente autorità svedese l'11 agosto 2005, la quale ha accolto tale domanda il 25 novembre 2005, mentre l'EURid aveva annunciato che la registrazione di nomi di dominio di primo livello .eu avrebbe avuto inizio il 7 dicembre 2005.

53 In tale contesto, se è pur vero che il marchio denominativo svedese &R&E&I&F&E&N& resta valido fino a che non sia stato oggetto di una dichiarazione di decadenza o di nullità, le condizioni in cui tale marchio è stato registrato possono caratterizzare un comportamento di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004.

54 Quanto, poi, alle condizioni in cui il nome di dominio «www.reifen.eu» è stato registrato, si deve rilevare, in primo luogo, che l'abuso di un carattere speciale o di un segno di interpunzione nel nome sul quale si è vantato un diritto, alla luce delle regole di trascrizione dell'art. 11 del regolamento n. 874/2004, può essere un fattore pertinente al fine di valutare l'esistenza di un comportamento di malafede in capo al titolare di un nome di dominio.

55 Il secondo comma del detto articolo dispone che, ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, come il carattere «&», questi «sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente». Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che, basandosi su questa prima possibilità, la ricorrente ha potuto ottenere l'eliminazione di tutti i caratteri «&» del suo marchio denominativo &R&E&I&F&E&N& e, in tal modo, far registrare il nome di dominio «www.reifen.eu».

56 A tal proposito, la tesi della Commissione secondo la quale le tre regole di trascrizione di cui all'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 erano da applicare in un ordine gerarchico non può essere accolta. Secondo tale istituzione, i caratteri speciali che possiedono un valore semantico devono essere espressi tramite caratteri normali, quelli aventi una funzione di separazione devono essere sostituiti tramite trattini e unicamente quelli che non hanno né un valore semantico né funzione di separazione dovrebbero essere eliminati.

57 Tuttavia, come hanno osservato la ricorrente nella causa principale e il governo ceco, il testo dell'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 non consente in alcun modo di concludere che esista una qualche relazione gerarchica tra le tre regole di trascrizione di cui trattasi.

58 Il fatto che tale disposizione prevede che i caratteri speciali devono essere espressi tramite caratteri normali «se possibile» non ha rilievo a tal riguardo. Infatti, tale espressione non dev'essere intesa nel senso che essa stabilisca una qualsivoglia gerarchia tra le varie possibilità di trascrizione, ma nel senso che essa rende conto dell'impossibilità di esprimere tramite caratteri normali certi caratteri speciali.

59 Inoltre, la tesi della Commissione avrebbe l'effetto di favorire, nei casi di registrazioni speculative o abusive, l'impiego dei caratteri speciali la cui eliminazione resterebbe possibile, mentre, nei casi di registrazioni di buonafede, i richiedenti non avrebbero alcuna scelta quanto alla trascrizione dei caratteri speciali, di modo che potrebbero vedersi imporre un nome di dominio di primo livello .eu che non concorda, ai loro occhi, con il nome su cui essi hanno vantato un diritto preesistente.

60 Occorre sottolineare a tal riguardo che dall'art. 10, n. 2, del regolamento n. 874/2004 risulta che la registrazione di un nome di dominio di primo livello .eu sulla base di un diritto preesistente consiste nel registrare il nome completo oggetto di un diritto preesistente, quale esso viene menzionato nella documentazione che attesta l'esistenza di tale diritto.

61 Dato che taluni caratteri speciali che possono apparire in un nome oggetto di un diritto preesistente non possono, tuttavia, figurare in un nome di dominio a causa di vincoli di natura tecnica, il legislatore ha previsto, al secondo comma dell'art. 11 del regolamento n. 874/2004, regole di trascrizione di tali caratteri speciali.

62 Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 10, n. 2, e 11 del regolamento n. 874/2004 risulta che l'applicazione delle regole di trascrizione di cui al secondo comma del detto art. 11 è finalizzata all'obiettivo di garantire l'identità o la concordanza più vicina tra il nome di dominio la cui registrazione è chiesta e il nome sul quale viene vantato un diritto preesistente.

63 La presenza di caratteri speciali nel nome su cui viene vantato un diritto preesistente nonché la scelta effettuata dal richiedente alla luce delle tre regole di trascrizione di tali caratteri che figurano all'art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, vale a dire l'eliminazione, la sostituzione con un trattino o l'espressione in caratteri normali, possono quindi indicare l'esistenza di un comportamento di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), di tale regolamento, in particolare qualora il nome di dominio la cui registrazione viene chiesta non concordi con il nome sul quale è stato vantato un diritto preesistente.

64 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che dei caratteri speciali inseriti — sotto il profilo linguistico senza alcun senso — nel nome sul quale è stato vantato un diritto preesistente sono stati eliminati nel nome di dominio la cui registrazione è stata richiesta, piuttosto che essere sostituiti tramite un trattino o espressi tramite caratteri normali, così da compromettere la concordanza tra il detto nome di dominio e il nome che è oggetto di un diritto preesistente.

65 Occorre ricordare, in secondo luogo, che, al fine di garantire ai titolari di diritti preesistenti adeguate possibilità di fare registrare i nomi sui quali essi detengono dei diritti, il regolamento n. 874/2004 ha creato, come risulta dal suo dodicesimo «considerando», una procedura di registrazione per fasi.

66 In applicazione dell'art. 12 del detto regolamento, tale procedura si compone di due parti. Nel corso della prima parte, può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi e acronimi di enti pubblici. La seconda parte riguarda i nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché i nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.

67 L'avvio della registrazione generale dei nomi di dominio di primo livello .eu doveva di conseguenza cominciare solo dopo la fine del periodo previsto per la registrazione per fasi.

68 Risulta, pertanto, che un nome di dominio come quello di cui trattasi nella causa principale, che corrisponde ad una denominazione generica desiderata in quanto tale, ha potuto essere registrato nel corso della prima parte della registrazione per fasi solo grazie all'artificio di un marchio creato e registrato a tal fine.

69 Infatti, se non avesse fatto registrare un marchio denominativo, la ricorrente nella causa principale avrebbe dovuto attendere l'avvio della registrazione generale di nomi di dominio di primo livello .eu per poter depositare la sua domanda, rischiando così, come ogni altra persona interessata allo stesso nome di dominio, di vedersi superata, conformemente al principio «primo arrivato, primo servito», da un'altra domanda di registrazione depositata prima della sua.

70 Un comportamento che è manifestamente finalizzato ad aggirare la procedura di registrazione per fasi istituita dal regolamento n. 874/2004, deve quindi essere tenuto in considerazione nel momento in cui si valuta l'esistenza di un comportamento di malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

71 In terzo luogo, il fatto di aver depositato numerose domande di registrazione per nomi di dominio corrispondenti a denominazioni generiche può del pari essere un indizio pertinente al fine di valutare l'esistenza di un comportamento di malafede alla luce dell'obiettivo del regolamento n. 874/2004 che consiste nel prevenire o evitare le registrazioni e l'uso speculativi o abusivi di nomi di dominio. A tal proposito, dalla decisione di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale ha depositato 180 domande di questo tipo.

72 Per contro, è senza rilievo la circostanza, menzionata nella decisione di rinvio, che, al momento della registrazione del nome di dominio di cui trattasi nella causa principale, il convenuto nella causa principale non era noto alla ricorrente nella causa principale.

73 Quest'ultima osserva, a tal proposito, che nel procedimento principale viene in considerazione la registrazione di un nome di dominio che consiste in un termine generico, il che non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti di terzi, stante che nessuno dispone di diritti esclusivi su espressioni generiche. I comportamenti speculativi o abusivi che i casi di malafede elencati dall'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004 intendono combattere sarebbero quindi esclusi, per definizione, dai casi

di registrazione di nomi di dominio consistenti in termini generici. Conseguentemente, la ricorrente nella causa principale non avrebbe agito in malafede ai sensi del detto art. 21, n. 3.

74 Questa tesi è errata sotto due profili. Da una parte, essa si fonda sulla premessa, confutata ai punti 31-39 della presente sentenza, secondo cui l'enumerazione dei casi di malafede che figurano all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 874/2004 avrebbe un carattere tassativo. Dall'altra, essa trascura che diritti preesistenti su espressioni generiche possono legittimamente esistere. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 3, n. 1, lett. b) e c), 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 1989, L 40, pag. 1), 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 chiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo (sentenza 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord, Racc. pag. I-2303, punti 26 e 32 nonché dispositivo).

75 Non essendo quindi possibile escludere l'esistenza di diritti preesistenti su un nome corrispondente ad una denominazione generica, l'adozione di un comportamento come quello della ricorrente nella causa principale implica il rischio di arrecare pregiudizio a titolari di siffatti diritti.

76 Inoltre, l'adozione di un comportamento come quello definito al punto 70 della presente sentenza si risolve nel perseguimento di un indebito vantaggio a discapito di ogni altra persona interessata dallo stesso nome di dominio che non dispone di alcun diritto preesistente da invocare e che quindi deve aspettare l'avvio della registrazione generale di nomi di dominio di primo livello .eu per poter depositare una domanda di registrazione.

77 Si deve quindi risolvere la quinta questione sollevata dichiarando che, 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 tappa 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.

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione

78 Alla luce delle risposte fornite alla quarta ed alla quinta questione pregiudiziale nonché delle circostanze del procedimento principale, non è necessario risolvere le prime tre questioni sollevate.

Sulle spese

79 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento 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:

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 tappa 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.**

Firme