



## **En opinión de la Abogado General Trstenjak, una empresa sólo puede solicitar el registro de un nombre de dominio «.eu» correspondiente a sus marcas cuando esté establecida en la Unión Europea**

*Un licenciatario establecido en la UE puede presentar tal solicitud, y podía también formular una solicitud preferente durante el período «sunrise», pero sólo se considera licenciatario quien esté autorizado a explotar económicamente la marca*

El 7 de diciembre de 2005 fue el pistoletazo de salida para el registro de nombres de dominio de Internet bajo el dominio de primer nivel «.eu». <sup>1</sup> El registro se realiza conforme al principio de que «al primero que llega es al primero que se atiende». No obstante, durante los primeros cuatro meses -el denominado período «sunrise»- sólo estaban legitimados para solicitar un registro los titulares de derechos anteriores y los organismos públicos. Además, se establecieron diferencias entre los titulares de derechos anteriores. Así, los dos primeros meses se reservaban a los titulares de marcas nacionales, marcas comunitarias e indicaciones geográficas. Sin embargo, sus licenciatarios también podían invocar este trato preferente. Conforme a la normativa aplicable, EURid <sup>2</sup> -la oficina competente para el registro- registra los nombres de dominio solicitados por una empresa que esté establecida en la Unión Europea.

La empresa americana Walsh Optical vende a través de su sitio Internet [www.lensworld.com](http://www.lensworld.com) lentillas y otros artículos oftalmológicos. Pocas semanas antes del comienzo del período “sunrise”, registró el término «Lensworld» como marca del Benelux (entre tanto, esta marca ha sido cancelada). Además, celebró con Bureau Gevers, una empresa belga dedicada a la asesoría en materia de propiedad intelectual, un «contrato de licencia». Con arreglo a dicho contrato, Bureau Gevers se obligaba a solicitar en nombre propio, pero por cuenta de Walsh Optical, el registro de un nombre de dominio «.eu». De conformidad con este contrato, el 7 de diciembre de 2005 -el primer día del período «sunrise»- Bureau Gevers solicitó ante EURid el registro del nombre de dominio «lensworld.eu». El 10 de julio de 2006 fue registrado dicho nombre de dominio a favor de Bureau Gevers.

La empresa belga Pie Optiek, que vende lentillas y gafas a través de su sitio Internet [www.lensworld.be](http://www.lensworld.be), solicitó asimismo el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» el 17 de enero de 2006 ante el EURid. También Pie Optiek había registrado poco tiempo antes «Lensworld» como marca del Benelux. No obstante, EURid denegó su solicitud debido a la solicitud presentada por Bureau Gevers. Pie Optiek alega ahora que Bureau Gevers actuó de modo especulativo y abusivo. En este contexto, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, la Cour d’appel de Bruxelles, solicita al Tribunal de Justicia que defina con precisión el concepto de licenciatario legitimado para presentar una solicitud durante la primera fase del período «sunrise».

En sus conclusiones de hoy, la Abogado General Trstenjak estima que el acuerdo celebrado entre Walsh Optical y Bureau Gevers, a pesar de su designación como «contrato de licencia», no es un contrato de licencia, sino un contrato de prestación de servicios. Bureau Gevers estaba obligado a

<sup>1</sup> Sobre la base del Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (DO L 113, p. 1), y del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 162, p. 40).

<sup>2</sup> ASBL European Registry for Internet Domains.

solicitar, a cambio de una contraprestación, el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» -si bien en nombre propio- por cuenta exclusivamente de Walsh Optical. En consecuencia, sólo se obligó a prestar un servicio. Por el contrario, no concurren las características esenciales centrales de un contrato de licencia, a saber, el derecho del licenciataria a explotar económicamente la marca (en el presente asunto, «Lensworld») y a invocarla frente a terceros. En consecuencia, no se puede considerar que Bureau Gevers fuera un licenciataria legitimado durante el período «sunrise».

A continuación, la Abogado General Trstenjak destaca la decisión de principio del legislador de la Unión en el sentido de que sólo las empresas y organizaciones que estén establecidas en la UE pueden solicitar un nombre de dominio «.eu». Los dominios de primer nivel «.eu» están destinados a aportar un vínculo claramente identificado con la Unión Europea, el marco jurídico asociado a ella y el mercado europeo. Se pretendía que las empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Unión Europea pudieran registrarse con un dominio específico que hiciese patente su vínculo con ella.

Teniendo en cuenta estos principios, no puede permitirse que una empresa que no esté establecida en la UE eluda las disposiciones relativas a la legitimación para presentar una solicitud y obtenga el registro de un nombre de dominio «.eu» utilizando un artificio jurídico como es el encargo de dicho registro a otra organización establecida en la Unión y legitimada para ello.

Dado que el acuerdo celebrado entre Walsh Optical y Bureau Gevers no es jurídicamente un contrato de licencia sino un contrato de prestación de servicios y puesto que Bureau Gevers no estaba legitimado para presentar una solicitud de registro en el período «sunrise», EURid debe revocar de oficio el nombre de dominio «lensworld.eu» otorgado a Bureau Gevers.

---

**NOTA:** Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

*Contactos con la prensa: Agnès López Gay 📞 (+352) 4303 3667*