



Selon l'avocat général, M^{me} Trstenjak, une entreprise ne peut demander l'enregistrement de ses marques en tant que noms de domaines .eu que si elle est établie dans l'UE

Un licencié établi dans l'UE peut présenter une telle demande d'enregistrement, et pouvait pendant la « Sunrise-Period » bénéficier d'un traitement privilégié, à la condition d'être autorisé à exploiter lui-même commercialement la marque.

L'enregistrement des noms de domaine de premier niveau .eu.¹ a débuté le 7 décembre 2005. Il s'effectue selon le principe « premier arrivé, premier servi » à savoir que le premier demandeur est prioritaire. Toutefois, au cours des quatre premiers mois, ce qu'il est convenu d'appeler la « *Sunrise Period* », seuls les titulaires de droits antérieurs et les organismes officiels avaient le droit de demander un enregistrement. Par ailleurs, une distinction était faite entre les titulaires de droits antérieurs. Ainsi, les deux premiers mois étaient réservés aux titulaires de marques nationales et communautaires ainsi que d'indications géographiques. Néanmoins, leurs licenciés pouvaient faire appel à ce traitement privilégié. Selon la réglementation applicable, l'EURid², l'autorité chargée de cet enregistrement, procède à l'enregistrement des noms de domaine demandés par une entreprise établie dans un État de l'Union.

La société américaine Walsh Optical propose sur son site Internet www.lensworld.com des lentilles de contact et autres articles de lunetterie. Quelques semaines avant le début de la « *Sunrise Period* », elle a fait enregistrer la marque Benelux « Lensworld » (radiée dans l'intervalle). Par ailleurs, elle a conclu un « contrat de licence » avec Bureau Gevers, une société belge opérant dans le conseil en propriété intellectuelle. Selon ce contrat, Bureau Gevers devait procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine .eu en son nom propre mais pour le compte de Walsh Optical. Il s'ensuit que, le 7 décembre 2005, au premier jour de la « *Sunrise Period* », Bureau Gevers a déposé le nom de domaine « lensworld.eu » auprès de l'EURid. Le 10 juillet 2006, ce nom de domaine a été enregistré en faveur de Bureau Gevers.

La société belge Pie Optiek opérant dans le secteur de la vente par Internet de lentilles de contact et de lunettes par le site www.lensworld.be, a également déposé, le 17 janvier 2006, le nom de domaine « lensworld.eu » auprès de l'EURid. Peu de temps auparavant, elle avait également demandé l'enregistrement de la marque verbale Benelux « Lensworld ». Toutefois, l'EURid a rejeté cette demande, celle de Bureau Gevers lui étant antérieure. Pie Optiek soutient à présent que Bureau Gevers a agi de manière spéculative et abusive.

Dans ce contexte, la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) saisie de ce litige demande à la Cour de préciser la notion de « licencié » ayant le droit de demander l'enregistrement au cours de la première phase de la « *Sunrise Period* ».

Dans ses conclusions présentées ce jour, l'avocat général M^{me} Verica Trstenjak considère que la convention conclue entre Walsh Optical et Bureau Gevers, en dépit de sa dénomination, ne

¹ Sur la base du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113, p. 1) et du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière (JO L 162, p. 40).

² ASBL European Registry for Internet Domains

constitue pas un « contrat de licence » mais un contrat de services. En effet, Bureau Gevers s'était engagé, contre rémunération, à demander l'enregistrement du nom de domaine « lensworld.eu » en son nom propre mais pour le compte de Walsh Optical. Dès lors, Bureau Gevers ne s'était engagé qu'à fournir une simple prestation de services. Les caractéristiques essentielles d'un contrat de licence ne sont pas cependant réunies, à savoir le droit du licencié d'exploiter lui-même commercialement la marque (à savoir « Lensworld ») et de l'invoquer vis-à-vis des tiers. En conséquence, Bureau Gevers ne saurait être considéré comme un licencié pouvant bénéficier de la « *Sunrise Period* ».

L'avocat général souligne la volonté du législateur de l'Union de considérer que, seules les entreprises et organisations établies elles-mêmes dans l'Union européenne peuvent demander un nom de domaine. En effet, les domaines de premier niveau .eu sont destinés à créer un lien clairement reconnaissable avec l'Union, son cadre juridique et le marché européen. Les entreprises, organisations et personnes physiques établies dans l'Union doivent pouvoir demander l'enregistrement d'un domaine spécifique qui rend ce lien évident.

Eu égard à ce principe, il ne saurait être admis qu'une entreprise, non établie dans l'Union, puisse contourner les dispositions relatives à l'éligibilité d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine .eu en recourant à un artifice juridique consistant à mandater une organisation établie dans l'Union, pouvant légitimement présenter une demande d'enregistrement.

Compte tenu du fait que le contrat conclu entre Walsh Optical et Bureau Gevers ne peut être qualifié de contrat de licence mais de contrat de services, et partant que Bureau Gevers n'avait pas le droit de demander l'enregistrement au cours de la « *Sunrise Period* », l'EURid doit révoquer d'office le nom de domaine « lensworld.eu », octroyé à Bureau Gevers.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

RAPPEL: La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) des conclusions est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205