



Une personne autorisée uniquement à enregistrer un nom de domaine .eu pour le titulaire d'une marque n'est pas un « licencié de droits antérieurs »

En effet, les licenciés pouvant proposer l'enregistrement d'une marque comme nom de domaine .eu pendant la « Sunrise Period » ne comprennent pas les personnes non autorisées à utiliser commercialement cette marque en conformité avec ses fonctions propres

L'enregistrement des noms de domaine de premier niveau .eu¹ 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, les titulaires de droits antérieurs faisaient eux-mêmes l'objet d'une distinction. 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 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 ». Par ailleurs, elle a conclu un « contrat de licence » avec Bureau Gevers, une société belge active 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, active dans le secteur de la vente par Internet de lentilles de contact, de lunettes et d'autres produits pour les yeux, 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 figurative Benelux comprenant le signe verbal « Lensworld ». Toutefois, l'EURid a rejeté cette demande, en raison de l'antériorité de celle formée par Bureau Gevers. 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 en appel de ce litige, demande à la Cour de justice de préciser la notion de « licencié » ayant le droit de demander l'enregistrement au cours de la première phase de la « Sunrise Period ».

La Cour constate, tout d'abord, que le terme « licencié » n'est pas défini par le droit de l'Union. Dans ce contexte, La Cour rappelle que le domaine de premier niveau .eu a été créé dans le but d'accroître la visibilité du marché intérieur sur le marché virtuel fondé sur l'Internet, en établissant

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 d'enregistrement (JO L 162, p. 40).

² European Registry for Internet Domains ASBL

un lien clairement identifié avec l'Union, ainsi qu'en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l'Union de s'enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident.

C'est en considération de cet objectif que doivent être enregistrés dans le domaine de premier niveau .eu les noms de domaine demandés par toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d'établissement principal dans l'Union, par toute organisation établie dans celle-ci, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que par toute personne physique résidant dans l'Union. De telles entreprises, organisations et personnes physiques constituent des parties éligibles pour faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans le domaine .eu.

S'agissant des titulaires des droits antérieurs, seuls ceux ayant leur siège statutaire, leur administration centrale, leur lieu d'établissement principal ou leur résidence dans l'Union sont éligibles pour faire enregistrer, pendant la « Sunrise Period », un ou plusieurs noms de domaine dans le domaine .eu. De même, les licenciés de droits antérieurs ne sont éligibles que s'ils satisfont au critère de présence sur le territoire de l'Union et disposent à la place du titulaire, à tout le moins en partie et/ou temporairement, du droit antérieur concerné.

En effet, il serait contraire aux objectifs de la réglementation concernée de permettre à un titulaire d'un droit antérieur qui ne satisfait pas au critère de présence sur le territoire de l'Union d'obtenir un nom de domaine .eu, par l'intermédiaire d'une personne qui remplit ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit.

En outre, la Cour considère qu'un contrat par lequel le cocontractant, dénommé « licencié », s'oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine .eu pour le titulaire d'une marque s'apparente davantage à un contrat de service qu'à un contrat de licence. Tel est d'autant plus le cas si un tel contrat n'accorde à ce licencié aucun droit d'utiliser commercialement cette marque.

Il s'ensuit qu'un tel contrat ne saurait être considéré comme un contrat de licence en droit des marques. Dès lors, un cocontractant ayant pour mission d'enregistrer un nom de domaine .eu pour le titulaire de la marque en question ne peut être qualifié de « licencié de droits antérieurs » au sens de la réglementation applicable.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

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

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

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