



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 55/12
Luksemburg, 3 maja 2012 r.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-376
Pie Optiek / Bureau Gevers

Zdaniem rzecznik generalnej Vericy Trstenjak, przedsiębiorstwo może zarejestrować swoje znaki towarowe jako nazwę domeny .eu tylko wówczas, gdy ma ono siedzibę w Unii Europejskiej

Taki wniosek może zostać złożony przez licencjobiorcę mającego siedzibę w UE; może on skorzystać z tej możliwości w okresie „sunrise” pod warunkiem, że jest on licencjobiorcą uprawnionym do gospodarczego wykorzystywania tego znaku towarowego

W dniu 7 grudnia 2005 r. rozpoczęła się rejestracja internetowych nazw domen jako Domen Najwyższego Poziomu .eu¹. Rejestracja ta jest dokonywana na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, czyli według kryterium daty złożenia wniosku. Jednak w okresie pierwszych czterech miesięcy, czyli w tzw. okresie sunrise, do złożenia takiego wniosku uprawnieni byli jedynie właściciele wcześniejszych praw oraz podmioty publiczne. Wprowadzone zostało ponadto zróżnicowanie między właścicielami wcześniejszych praw. Dwa pierwsze miesiące zostały bowiem zarezerwowane dla właścicieli krajowych i wspólnotowych znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Takiego uprzywilejowanego traktowania mogli się także domagać korzystający z tych znaków licencjobiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot zajmujący się prowadzeniem rejestru Domen Najwyższego Poziomu .eu EURid² dokonuje rejestracji nazw domen zgodnie z wnioskami złożonymi przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej.

Amerykańskie przedsiębiorstwo Walsh Optical oferuje i sprzedaje za pośrednictwem swej strony internetowej www.lensworld.com soczewki kontaktowe i inne produkty z branży optycznej. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem biegu okresu sunrise zarejestrowało ono „Lensworld” jako znak towarowy w krajach Beneluksu (w międzyczasie rejestracja tego znaku została unieważniona). Ponadto Walsh Optical zawarła z belgijską firmą doradczą w dziedzinie własności intelektualnej Bureau Gevers „porozumienie licencyjne”. Zgodnie z tym porozumieniem Bureau Gevers było zobowiązane do zwrócenia się we własnym imieniu – lecz na rzecz Walsh Optical – o rejestrację nazwy domeny .eu. Wywiązując się z tego obowiązku umownego w dniu 7 grudnia 2005 r. – pierwszym dniu okresu sunrise – Bureau Gevers zwróciło się do EURid o rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu”. Nazwa ta została zarejestrowana dla Bureau Gevers w dniu 10 czerwca 2006 r.

Dnia 17 stycznia 2006 r. belgijskie przedsiębiorstwo Pie Optiek, które oferuje i sprzedaje za pośrednictwem swej strony internetowej www.lensworld.be soczewki kontaktowe i okulary, zwróciło się do EURid z wnioskiem o rejestrację nazwy „lensworld.eu”. Również Pie Optiek zarejestrowało nieco wcześniej „Lensworld” jako znak towarowy w krajach Beneluksu. EURid odrzucił ten wniosek ze względu na wcześniejsze złożenie wniosku przez Bureau Gevers. Zdaniem Pie Optiek działanie Bureau Gevers jest spekulacją i nadużyciem. Rozpatrujący ten spór sąd – Cour d’appel de Bruxelles – zwrócił się więc do Trybunału Sprawiedliwości o

¹ Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu (Dz.U. L 113, s. 1), oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162, s. 40).

² ASBL European Registry for Internet Domains.

uszczegółowienie znaczenia pojęcia licencjobiorcy uprawnionego do złożenia wniosku w początkowej fazie okresu sunrise.

W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalna Verica Trstenjak stanęła na stanowisku, że porozumienie zawarte przez Walsh Optical i Bureau Gevers, pomimo tego, że zostało ono określone przez jego strony jako „porozumienie licencyjne”, nie jest umową licencyjną, lecz umową o świadczenie usług. Bureau Gevers było bowiem zobowiązane, w zamian za świadczenie wzajemne, do zwrócenia się o dokonanie rejestracji nazwy domeny „lensworld.eu” – choć we własnym imieniu – lecz wyłącznie na rzecz Walsh Optical. Zobowiązało się jedynie do świadczenia usługi. Porozumieniu temu brak jest zatem najważniejszych cech charakterystycznych umowy licencyjnej, czyli prawa licencjobiorcy do gospodarczego wykorzystywania znaku towarowego (w niniejszym przypadku „Lensworld”) i możliwości powołania się na ten znak wobec podmiotów trzecich. Nie można zatem uznać, że Bureau Gevers było w okresie sunrise uprawnionym do skorzystania z tego okresu licencjobiorcą.

Rzecznik generalna V. Trstenjak podkreśliła następnie, że zamierzoną intencją prawodawcy unijnego było to, iż o dokonanie rejestracji nazwy domeny .eu mogą zwracać się tylko przedsiębiorstwa i organizacje, które mają siedzibę na terenie Unii. Domeny Najwyższego Poziomu .eu służą bowiem do tego, aby stworzyć jednoznacznie rozpoznawalny związek z Unią Europejską, kojarzonymi z nią ramami prawnymi i europejskim rynkiem. Umożliwienie mającym siedzibę w Unii przedsiębiorstwom i organizacjom oraz zamieszkałym na jej terytorium osobom fizycznym rejestracji w specjalnej domenie ma na celu urzeczywistnienie tego związku z Unią.

Biorąc pod uwagę te zasady nie można umożliwić przedsiębiorstwu, które ma siedzibę poza Unią, obchodzenia przepisów dotyczących uprawnienia do złożenia wniosku i uzyskania rejestracji nazwy domeny .eu poprzez wykorzystanie konstrukcji prawnej polegającej na zleceniu uzyskania tej rejestracji innemu, mającemu siedzibę na terenie Unii, podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego wniosku.

Uwzględniając to, że zawarte między Walsh Optical a Bureau Gevers porozumienie nie jest z prawnego punktu widzenia umową licencyjną, tylko umową o świadczenie usług, a także to, że Bureau Gevers nie było uprawnione do złożenia wniosku o rejestrację w okresie sunrise, EURid powinien z urzędu odebrać Bureau Gevers przyznaną mu domenę „lensworld.eu”.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[Pełny tekst](#) opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793