



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
**COMUNICADO DE PRENSA nº 104/12**

Luxemburgo, 19 de julio de 2012

Sentencia en el asunto C-376/11  
Pie Optiek SPRL / Bureau Gevers SA, European Registry for Internet  
Domains ASBL

**Una persona autorizada únicamente a registrar un nombre de dominio .eu para el titular de una marca no es un «licenciatario de derechos anteriores»**

*Entre los licenciatarios que pueden solicitar el registro de una marca como nombre de dominio .eu durante el período «sunrise» no se incluye a las personas no autorizadas a utilizar comercialmente dicha marca de conformidad con las funciones que le son propias*

El registro de los nombres de dominio de primer nivel .eu<sup>1</sup> comenzó el 7 de diciembre de 2005. El registro se realiza conforme al principio de que «al primero que llega es al primero que se atiende», es decir, que el primer solicitante tiene prioridad. No obstante, durante los primeros cuatro meses, período que se convino en denominar «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. No obstante, 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 un Estado de la Unión.

La sociedad estadounidense Walsh Optical ofrece en su sitio de Internet lentes de contacto y otros artículos de óptica. Unas semanas antes del inicio del período «sunrise», registró la marca Benelux «Lensworld». Por otra parte, celebró un «contrato de licencia» con Bureau Gevers, sociedad belga que se dedica a la asesoría en propiedad intelectual. Según ese contrato, Bureau Gevers debía proceder al registro de un nombre de dominio .eu en su propio nombre pero por cuenta de Walsh Optical. En consecuencia, el 7 de diciembre de 2005, primer día del período «sunrise», Bureau Gevers solicitó a EURid el registro del nombre de dominio «lensworld.eu». El 10 de julio de 2006, dicho nombre de dominio fue registrado a favor de Bureau Gevers.

La sociedad belga Pie Optiek, que se dedica a la venta por Internet de lentes de contacto, gafas y otros productos oftalmológicos, solicitó asimismo a EURid, el 17 de enero de 2006, el registro del nombre de dominio «lensworld.eu». Poco tiempo antes, había solicitado también el registro de la marca figurativa Benelux que incluía el signo denominativo «Lensworld». Sin embargo, EURid denegó su solicitud, debido a que la solicitud presentada por Bureau Gevers era anterior. Pie Optiek sostiene que Bureau Gevers actuó de manera especulativa y abusiva.

En este contexto, la cour d'appel de Bruxelles (Bélgica), que conoce en segunda instancia de este litigio, pide al Tribunal de Justicia que precise el concepto de «licenciatario» con derecho a solicitar el registro durante la primera fase del período «sunrise».

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que el término «licenciatario» no está definido por el Derecho de la Unión. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el dominio de primer nivel .eu se creó con el fin de aumentar la presencia del mercado interior en el ámbito del mercado virtual basado en Internet, aportando un vínculo claramente identificado con la Unión, y

<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> European Registry for Internet Domains ASBL.

permitiendo a las empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Unión registrarse con un dominio específico que haga patente dicho vínculo.

En consideración de este objetivo, deben registrarse en el ámbito de primer nivel .eu los nombres de dominio solicitados por toda empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión, toda organización establecida en ésta sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o toda persona física residente en la Unión. Dichas empresas, organizaciones y personas físicas constituyen las partes legitimadas para registrar uno o varios nombres de dominio en el dominio .eu.

Por lo que se refiere a los titulares de derechos anteriores, sólo los que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión están legitimados para registrar, durante el período «sunrise», uno o varios nombres de dominio en el dominio .eu. Asimismo, los licenciarios de derechos anteriores sólo están legitimados si cumplen el criterio de presencia en el territorio de la Unión y disponen, en lugar del titular, por lo menos parcial o temporalmente, del derecho anterior de que se trate.

Es efectivamente contrario a los objetivos de la normativa aplicable permitir a un titular de un derecho anterior que no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión obtener un nombre de dominio .eu a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho.

Además, el Tribunal de Justicia considera que un contrato por el cual la otra parte contratante, denominada «licenciario» se obliga, a cambio de una remuneración, a hacer esfuerzos razonables para presentar una solicitud y obtener el registro de un nombre de dominio .eu para el titular de una marca se parece más a un contrato de servicio que a un contrato de licencia. Así es, en especial, en el caso de que dicho contrato no conceda a ese licenciario ningún derecho a utilizar comercialmente la marca.

De lo anterior se deriva que tal contrato no puede considerarse un contrato de licencia en Derecho de marcas. Por consiguiente, una parte contratante que tenga por misión registrar un nombre de dominio .eu por cuenta del titular de la marca en cuestión no puede calificarse de «licenciario de derechos anteriores» en el sentido de la normativa aplicable.

---

**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, sino que 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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

*Contactos con la prensa: Juan Carlos González ☎ (+352) 4303 2623*