



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 104/12

Luksemburg, 19 lipca 2012 r.

Wyrok w sprawie C-376/11
Pie Optiek SPRL / Bureau Gevers SA,
przy udziale European Registry for Internet Domains ASBL

Osoba, której zezwolono jedynie na rejestrację nazwy domeny .eu dla właściciela znaku towarowego nie jest licencjobiorcą wcześniejszych praw

Osoby, które nie są uprawnione do komercyjnego wykorzystywania znaku towarowego zgodnie z jego swoistymi funkcjami, nie są licencjobiorcami mogącymi wnieść o rejestrację znaku jako nazwy domeny .eu w tzw. okresie sunrise

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. Podmiot zajmujący się prowadzeniem rejestru Domen Najwyższego Poziomu .eu, czyli EURid², dokonuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracji nazw domen zgodnie z wnioskami złożonymi przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej.

Amerykańskie przedsiębiorstwo Walsh Optical oferuje za pośrednictwem swej strony internetowej soczewki kontaktowe i inne produkty z branży optycznej. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem okresu sunrise, zarejestrowało ono „Lensworld” jako znak towarowy w krajach Beneluksu. Ponadto Walsh Optical zawarła z belgijską firmą doradcą w dziedzinie własności intelektualnej Bureau Gevers „umowę licencyjną”. Zgodnie z tą umową 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.

W dniu 17 stycznia 2006 r. belgijskie przedsiębiorstwo Pie Optiek, które sprzedaje za pośrednictwem internetu soczewki kontaktowe, okulary i inne wyroby optyczne, zwróciło się do EURid z wnioskiem o rejestrację nazwy „lensworld.eu”. Również Pie Optiek zarejestrowało nieco wcześniej w krajach Beneluksu graficzny znak towarowy zawierający oznaczenie słowne „Lensworld”. EURid odrzucił ten wniosek ze względu na wcześniejsze złożenie wniosku przez Bureau Gevers. Zdaniem Pie Optiek działanie Bureau Gevers jest spekulacją i nadużyciem.

Rozpoznający ten spór belgijski sąd – Cour d'appel de Bruxelles – zwrócił się więc do Trybunału Sprawiedliwości o uściślenie pojęcia licencjobiorcy uprawnionego do złożenia wniosku w początkowej fazie okresu sunrise.

¹ Zgodnie z rozporządzeniem (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 rozporządzeniem 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

Na wstępie Trybunał stwierdził, że w prawie Unii brak jest definicji pojęcia „licencjobiorcy”. W tym kontekście przypomniał on, że celem stworzenia domeny najwyższego poziomu .eu było zwiększenie widoczności rynku wewnętrznego na wirtualnym rynku opartym na Internecie poprzez stworzenie wyraźnego związku z Unią, umożliwiając w ten sposób przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym w Unii rejestrację w określonej domenie, która uczyni ten związek oczywistym.

Ze względu na ten cel nazwy domen w domenie najwyższego poziomu .eu rejestrowane są na wniosek dowolnego przedsiębiorstwa mającego statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w Unii, organizacji założonej tam bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego lub też zamieszkałej w Unii osoby fizycznej. Takie przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne są stronami uprawnionymi do dokonania rejestracji jednej lub większej ilości nazw domen w domenie .eu.

Jeśli chodzi o właścicieli wcześniejszych praw, tylko ci z nich, którzy mają statutową siedzibę, zarząd, główne miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania w Unii, są uprawnieni do wniesienia w okresie sunrise o rejestrację jednej lub większej ilości nazw domen w domenie .eu. Licencjobiorcy wcześniejszych praw są takimi stronami uprawnionymi jedynie wtedy, gdy spełniają warunek obecności na terytorium Unii i mają realną możliwość korzystania przez nich – a nie przez jego właściciela – z danego wcześniejszego prawa, przynajmniej częściowo lub czasowo.

Sprzeczne z celami ustanowionej regulacji byłoby bowiem umożliwienie właścicielowi wcześniejszego prawa, który nie spełnia warunku obecności na terytorium Unii, uzyskania dla siebie nazwy domeny .eu za pośrednictwem osoby, która spełnia ten warunek obecności, lecz nie ma realnej możliwości korzystania z tego prawa, choćby częściowo lub czasowo.

Trybunał stanął ponadto na stanowisku, że umowa, której strona zwana „licencjobiorcą” zobowiązuje się, w zamian za zapłatę wynagrodzenia, do dołożenia należytych starań w celu złożenia wniosku o rejestrację nazwy domeny .eu i uzyskania jej dla właściciela znaku towarowego, przypomina bardziej umowę o świadczenie usług niż umowę licencyjną. Tym bardziej odnosi się to do sytuacji, w której taka umowa nie przyznaje temu licencjobiorcy żadnego uprawnienia do komercyjnego wykorzystywania tego znaku towarowego.

Wynika z tego, że nie można uznać takiej umowy na gruncie prawa znaków towarowych za umowę licencyjną. Strona takiej umowy mająca za zadanie dokonanie rejestracji nazwy domeny .eu dla właściciela danego znaku towarowego nie może zatem zostać uznana za „licencjobiorcę wcześniejszych praw” w rozumieniu mających zastosowanie przepisów.

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](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

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