



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 55/12

Luxemburg, 3 mei 2012

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-376/11
Pie Optiek / Bureau Gevers

Volgens advocaat-generaal Trstenjak kan een onderneming haar merken slechts als .eu-domeinnamen registreren wanneer zij in de EU is gevestigd

Een in de EU gevestigde licentiehouders kan weliswaar een dergelijke registratie verrichten alsook gebruikmaken van de bevoorrechte registratie tijdens de Sunrise-Period, maar als licentiehouders geldt alleen diegene die de merken zelf in het handelsverkeer mag gebruiken

Op 7 december 2005 viel het startschot voor de registratie van internet-domeinnamen onder het topniveaudomein „.eu”.¹ De registratie geschiedt naar het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”: de eerste aanvrager haalt het. Tijdens de eerste vier maanden, de zogenaamde Sunrise Period, waren evenwel slechts houders van oudere rechten en overheidsinstanties registratiegerechtigd. Bovendien werd een onderscheid gemaakt tussen de houders van oudere rechten. Zo waren de eerste twee maanden voorbehouden voor houders van nationale merken, gemeenschapsmerken en geografische namen. Hun licentiehouders konden evenwel ook in aanmerking komen voor deze bevoorrechte behandeling. De voor registratie bevoegde instantie EURid² registreert volgens de toepasselijke regeling de domeinnamen die door een van de in de EU gevestigde ondernemingen worden aangevraagd.

De Amerikaanse onderneming Walsh Optical biedt via haar website www.lensworld.com contactlenzen, brillen en toebehoren aan. Enkele weken vóór het begin van de Sunrise Period verzocht zij om bescherming van „Lensworld“ als Benelux-merk (inmiddels ingetrokken). Bovendien sloot zij met Bureau Gevers, een Belgisch adviesbureau inzake intellectuele eigendom, een „licentieovereenkomst”, volgens welke Bureau Gevers in eigen naam, maar voor rekening van Walsh Optical een .eu-domeinnaam zou laten registreren. Dienovereenkomstig verzocht Bureau Gevers op 7 december 2005, de eerste dag van de Sunrise Period, EURid om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Op 10 juli 2006 werd hij voor Bureau Gevers geregistreerd.

De Belgische onderneming Pie Optiek, die via de website www.lensworld.be contactlenzen, brillen en toebehoren aanbiedt, verzocht EURid op 17 januari 2006 ook om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Ook Pie Optiek had kort daarvoor „Lensworld“ als Benelux-beeldmerk laten beschermen. Wegens de reeds door Bureau Gevers ingediende aanvraag wees EURid haar aanvraag evenwel af. Volgens Pie Optiek handelde Bureau Gevers speculatief en onrechtmatig. Het Hof van beroep te Brussel, dat van de zaak kennis neemt, verzoekt het Hof in deze context om nadere afbakening van het begrip van de tijdens de eerste fase van de Sunrise Period registratiegerechtigde licentiehouders.

Advocaat-generaal Trstenjak stelt zich in haar conclusie van vandaag op het standpunt dat de door Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst ondanks de aanduiding ervan als „licentie-overeenkomst“ geen licentie-overeenkomst, maar een dienstenovereenkomst is. Bureau Gevers heeft namelijk tegen vergoeding – zij het in eigen naam – alleen in het belang van Walsh Optical de domeinnaam „lensworld.eu” laten registreren. Het heeft dus alleen een dienst verricht. De hoofdkenmerken van een licentieovereenkomst ontbreken daarentegen, namelijk het recht van

¹ Op basis van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1) en van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40).

² Vzw European Registry for Internet Domains.

de licentiehouders het merk (hier: „Lensworld“) zelf in het handelsverkeer te gebruiken en tegen derden te verdedigen. Bureau Gevers kon dus niet als licentiehouders gelden die gebruik kon maken van de Sunrise Period.

Advocaat-generaal Trstenjak wijst vervolgens op de beginselbeslissing van de Uniewetgever om alleen ondernemingen en instanties die zelf in de EU zijn gevestigd, de mogelijkheid tot registratie te geven. Het .eu-topniveaudomein beoogt namelijk een duidelijke koppeling te leggen met de EU, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt. Bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de EU dient de mogelijkheid tot registratie in een specifiek domein te worden geboden, waardoor die relatie zichtbaar wordt.

Tegen deze achtergrond kan niet worden toegestaan dat een bedrijf dat niet in de EU is gevestigd, de bepalingen inzake het recht op registratie omzeilt door via een juridische constructie, zoals het verlenen van een opdracht tot registratie van een .eu-domeinnaam aan een andere organisatie die in de Unie is gevestigd, alsnog registratie te verkrijgen.

Aangezien de door Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst juridisch niet als licentieovereenkomst, maar als dienstenovereenkomst moet worden gekwalificeerd, en Bureau Gevers bijgevolg tijdens de Sunrise Period niet registratiegerechtigd was, moet EURid de aan Bureau Gevers verleende domeinnaam „lensworld.eu“ uit eigen beweging intrekken.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van de conclusie is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught 📞 (+352) 4303 2170