



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 104/12

Luxemburg, 19 juli 2012

Arrest in zaak C-376/11

Pie Optiek BVBA / Bureau Gevers NV, European Registry for Internet Domains VZW

Wie een .eu-domeinnaam slechts mag registreren ten behoeve van een merkhouders is geen „licentiehouder van oudere rechten”

Personen die een merk niet commercieel mogen gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan zijn immers geen licentiehouders die tijdens de Sunrise Period de registratie van dit merk als .eu-domeinnaam kunnen aanvragen

Op 7 december 2005 viel het startschot voor de registratie van 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 contactlenzen, brillen en toebehoren aan. Enkele weken vóór het begin van de Sunrise Period heeft zij „Lensworld” als Benelux-merk laten inschrijven. 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 moest laten registreren. Dienovereenkomstig verzocht Bureau Gevers EURid op 7 december 2005, de eerste dag van de Sunrise Period, om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Op 10 juli 2006 werd hij voor Bureau Gevers geregistreerd.

Op 17 januari 2006 verzocht ook de Belgische onderneming Pie Optiek, die zich bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en andere producten voor de ogen, EURid om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Kort daarvoor had zij ook verzocht om inschrijving van het Benelux-beeldmerk dat het woordteken „Lensworld” bevat. EURid wees haar aanvraag evenwel af omdat de aanvraag van Bureau Gevers eerder was ingediend. Volgens Pie Optiek handelde Bureau Gevers speculatief en onrechtmatig.

Het Hof van Beroep te Brussel, dat in beroep van de zaak kennis neemt, verzoekt het Hof van Justitie in deze context om nadere afbakening van het begrip van de tijdens de eerste fase van de Sunrise Period registratiegerechtigde „licentiehouders”.

Om te beginnen stelt het Hof vast dat het woord „licentiehouder” niet wordt gedefinieerd in het Unierecht. In dat verband herinnert het Hof eraan dat het .eu-topniveaudomein in het leven is geroepen om de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt door een duidelijke koppeling te leggen met de Unie en door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen

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 European Registry for Internet Domains VZW.

binnen de Unie de mogelijkheid te bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt.

In het licht van die doelstelling moeten in het .eu-topniveaudomein de domeinnamen worden geregistreerd die worden aangevraagd door bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Unie hebben, door organisaties die in de Unie zijn gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, en door natuurlijke personen die in de Unie wonen. Dergelijke bedrijven, organisaties en natuurlijke personen mogen één of meer domeinnamen in het .eu-domein registreren.

De houders van oudere rechten kunnen tijdens de Sunrise Period slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben. Evenzo zijn de licentiehouders van oudere rechten slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in de plaats van de houder – minstens gedeeltelijk en/of tijdelijk – beschikken over het betrokken oudere recht.

Het zou immers indruisen tegen de doelstellingen van de betrokken regeling wanneer een houder van een ouder recht die niet op het grondgebied van de Unie aanwezig is, een .eu-domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die op dat grondgebied aanwezig is maar niet, al was het maar gedeeltelijk of tijdelijk, over dat recht beschikt.

Bovendien stelt het Hof vast dat een overeenkomst op grond waarvan de medecontractant, „licentiehouder” genoemd, zich er tegen betaling toe verplicht redelijke inspanningen te doen om ten behoeve van een merkhouder een aanvraag in te dienen en registratie te verkrijgen voor een .eu-domeinnaam, meer lijkt op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst. Dat is te meer het geval indien een dergelijke overeenkomst die licentiehouder geen enkel recht verleent om het merk commercieel te gebruiken.

Hieruit volgt dat een dergelijke overeenkomst uit het oogpunt van het merkenrecht niet kan worden beschouwd als een licentieovereenkomst. Bijgevolg kan een medecontractant die een .eu-domeinnaam dient te registreren voor de houder van het betrokken merk, niet worden aangemerkt als een „licentiehouder van oudere rechten” in de zin van de toepasselijke regeling.

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 het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

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