



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

19. července 2012\*

„Internet — Doména nejvyšší úrovně .eu — Nařízení (ES) č. 874/2004 — Jména domény — Registrace po etapách — Článek 12 odst. 2 — Pojem ‚nabyvatelé licence přednostních práv‘ — Osoba oprávněná majitelem ochranné známky k registraci jména domény totožného s ochrannou známkou nebo podobného ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet tohoto majitele — Chybějící oprávnění k jiným způsobům užití označení jako ochranné známky“

Ve věci C-376/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím cour d'appel de Bruxelles (Belgie) ze dne 29. června 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 15. července 2011, v řízení

**Pie Optiek SPRL**

proti

**Bureau Gevers SA,**

**European Registry for Internet Domains ASBL,**

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení J. N. Cunha Rodrigues, předseda senátu, U. Løhmus (zpravodaj), A. Rosas, A. Ó Caoimh a A. Arabadžev, soudci,

generální advokátka: V. Trstenjak,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 21. března 2012,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Pie Optiek SPRL E. Wérym a T. van Innisem, avocats,
- za Bureau Gevers SA B. Docquirem a B. Michauxem, avocats,
- za European Registry for Internet Domains ASBL G. Glasem a H. Haouidegem, avocats,
- za Evropskou komisi F. Bulstem a C. Vrignon, jako zmocněnci,

\* Jednací jazyk: francouzština.

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 3. května 2012,  
vydává tento

### Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 12 odst. 2 a čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 162, s. 40; Zvl. vyd. 13/34, s. 825).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci dvou sporů, a to zaprvé ve sporu mezi společnostmi Pie Optiek SPRL (dále jen „Pie Optiek“) a společností Bureau Gevers SA (dále jen „Bureau Gevers“) a zadruhé ve sporu mezi společností Pie Optiek a neziskovou organizací European Registry for Internet Domains ASBL (dále jen „EURid“), ohledně registrace jména domény www.lensworld.eu společností Bureau Gevers jejím vlastním jménem, avšak na účet americké společnosti Walsh Optical Inc. (dále jen „Walsh Optical“), která je majitelkou ochranné známky, jíž toto jméno domény odpovídá.

### Právní rámec

*Nařízení (ES) č. 733/2002*

- 3 V bodech 6 a 16 odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Úř. věst. L 113, s. 1; Zvl. vyd. 13/29, s. 394 ) se uvádí:

„(6) Díky TLD .eu [top level domain .eu‘ (doména nejvyšší úrovně .eu‘)] by mělo dojít k většímu zviditelnění vnitřního trhu na elektronickém virtuálním tržišti. TLD .eu by měla jasně identifikovat spojení se Společenstvím, s jeho právním rámcem a s evropským trhem. Podnikům, organizacím a fyzickým osobám ve Společenství by měla umožnit registraci do zvláštní domény, ze které bude toto spojení zřejmé. TLD .eu tak nebude pouze sloužit jako základní kámen elektronického obchodu v Evropě, ale i přispěje k plnění cílů článku 14 [ES].

[...]

(16) Měla by být přijata obecná úprava nakládání se spekulativními a zneužívajícími registracemi jmen domény, která by zajistila držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem a/nebo právem Společenství a veřejnoprávním subjektům výhodu ve formě určitého časového úseku („sunrise period“), během kterého by výlučně takovýmito držitelům [...] a veřejnoprávním subjektům byla vyhrazena registrace jejich jmen domény.“

- 4 Podle svého článku 1 stanoví uvedené nařízení podmínky pro zavedení domény nejvyšší úrovně .eu, včetně ustanovení rejstříku, a stanoví obecný politický rámec pro práci tohoto rejstříku.
- 5 Článek 4 odst. 2 téhož nařízení stanoví:

„Rejstřík:

[...]

- b) prostřednictvím jakéhokoli zplnomocněného pracovníka elektronické podatelny pro TLD .eu registruje jména domény v TLD .eu na základě žádostí jakýchkoli:
- i) podniků, jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází na území Společenství, nebo
  - ii) organizací usazených ve Společenství, aniž by bylo dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů, nebo
  - iii) fyzických osob s bydlištěm ve Společenství.“

6 Článek 5 odst. 1 nařízení č. 733/2002 stanoví:

„[...] Komise přijme [...] pravidla [zahrnující mimo jiné]:

[...]

- b) opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény, včetně možnosti postupné registrace jmen domény, aby byl držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jakož i veřejnoprávním subjektům zaručen dostatek času na registraci jejich jmen.“

7 Na základě uvedeného ustanovení přijala Komise nařízení č. 874/2004.

*Nařízení č. 874/2004*

8 V bodě 12 odůvodnění nařízení č. 874/2004 se uvádí:

„S cílem chránit přednostní práva uznaná právem Společenství nebo vnitrostátním právem by se měl zavést postup registrace po etapách. Registrace by měla proběhnout ve dvou etapách s cílem zajistit, že držitelé přednostních práv budou mít vhodnou příležitost zaregistrovat si jména, ke kterým mají přednostní práva. [...]“

9 Článek 2 první až třetí pododstavec tohoto nařízení stanoví:

„Způsobilá strana, jak ji definuje čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002, může na doméně nejvyšší úrovně .eu zaregistrovat jedno nebo více jmen.

Aniž je dotčena kapitola IV, přidělí se specifické jméno domény k využití způsobilé straně, jejíž žádost rejstřík obdržel jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením. Pro účely tohoto nařízení se na toto kritérium dřívějšího obdržení odkazuje jako na zásadu ‚kdo dřív přijde, je dřív na řadě‘.

Jakmile je jméno domény zaregistrováno, není přístupné pro další registraci až do doby uplynutí registrace, pokud nebude obnovena, nebo do odebrání jména domény.“

10 Kapitola IV nařízení č. 874/2004, do níž jsou zařazeny jeho články 10 až 14, se týká registrace po etapách. Článek 10 odst. 1 první a druhý pododstavec tohoto nařízení zní:

„Držitelé přednostních práv uznaných nebo zřízených vnitrostátním právem nebo právem Společenství a veřejné subjekty jsou způsobilí požádat o registraci jmen domén během období registrace po etapách, než začne všeobecná registrace domény .eu.

„Přednostní práva“ zahrnují mimo jiné registrované vnitrostátní [národní] ochranné známky a ochranné známky Společenství [...].“

11 Článek 12 odst. 2 první až třetí pododstavec uvedeného nařízení stanoví:

„Registrace po etapách trvá čtyři měsíce. Všeobecná registrace jmen domén nezačne před ukončením registrace po etapách.

Registrace po etapách se skládá ze dvou etap, z nichž každá trvá dva měsíce.

V první části registrace po etapách mohou držitelé nebo nabyvatelé licence přednostních práv a veřejné subjekty uvedené v čl. 10 odst. 1 zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní [národní] ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení a jména a akronymy uvedené v čl. 10 odst. 3.“

12 Článek 21 nařízení č. 874/2004, nadepsaný „Spekulativní a zneužívající registrace“, v odstavci 1 stanoví:

„Registrované jméno domény může být odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1, a pokud toto jméno domény:

- a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo
- b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“

#### *První směrnice 89/104/EHS*

13 Odstavce 1 a 2 článku 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nadepsaného „Práva z ochranné známky“, stanovily:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

14 Článek 8 uvedené směrnice, nadepsaný „Licence“, zněl takto:

„1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná [výhradní nebo nevýhradní].

2. Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

- 15 Pie Optiek je belgická společnost, která působí v oblasti internetového prodeje kontaktních čoček, brýlí a jiných výrobků oční optiky. Je majitelkou obrazové ochranné známky Beneluxu, která zahrnuje slovní označení „Lensworld“ a stylizovanou planisféru a která byla přihlášena dne 8. prosince 2005 a zapsána dne 4. ledna 2006 pro výrobky a služby zařazené do tříd 5, 9 a 44 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Provozuje internetovou stránku [www.lensworld.be](http://www.lensworld.be).
- 16 Bureau Gevers je belgická společnost, která poskytuje poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví.
- 17 Rovněž společnost Walsh Optical působí v oblasti internetového prodeje kontaktních čoček a jiných výrobků oční optiky. Od roku 1998 provozuje internetovou stránku [www.lensworld.com](http://www.lensworld.com) a byla také majitelkou ochranné známky Beneluxu Lensworld, která byla přihlášena dne 20. října 2005 a zapsána dne 26. října 2005 pro výrobky a služby zařazené do třídy 35 uvedené Niceské dohody. Tato ochranná známka byla dne 30. října 2006 vymazána.
- 18 Dne 18. listopadu 2005 podepsala společnost Walsh Optical se společností Bureau Gevers smlouvu nazvanou „License Agreement“ („licenční smlouva“, dále jen „smlouva ve věci v původním řízení“).
- 19 Podle článku 1 uvedené smlouvy je jejím předmětem pouze oprávnit nabyvatele licence k tomu, aby zaregistroval jméno domény svým jménem, avšak na účet poskytovatele licence, vymezit práva a povinnosti smluvních stran po dobu trvání této smlouvy a upravit postup, kterým nabyvatel licence převede jméno nebo jména domény .eu poskytovateli licence nebo osobě, kterou poskytovatel licence určí.
- 20 V souladu s článkem 2 smlouvy ve věci v původním řízení, nadepsaným „Práva poskytovatele licence“, má poskytovatel licence právo kdykoli žádat, aby nabyvatel licence zrušil registraci jména nebo jmen domény uvedených v příloze 1 uvedené smlouvy nebo aby bezodkladně a bezplatně převedl jméno domény poskytovateli licence nebo třetí osobě, kterou poskytovatel licence určí.
- 21 Podle článku 3 téže smlouvy se poskytovatel licence zavazuje zaplatit nabyvateli licence odměnu s tím, že v opačném případě odpadá povinnost zaregistrovat jména domény, udržet jejich registraci v platnosti nebo jejich registraci obnovit.
- 22 V článku 4 smlouvy ve věci v původním řízení, který upravuje práva nabyvatele licence, se uvádí, že nabyvatel licence vyúčtuje své služby poskytovateli licence.

- 23 Mezi povinnostmi nabyvatele licence zakotvenými v článku 5 uvedené smlouvy je též povinnost vyvinout přiměřené úsilí směřující k podání žádosti o registraci a k získání registrace jména či jmen domény .eu. Nabyvatel licence je dále srozuměn s tím, že v případě registrace bude jméno domény výlučným vlastnictvím poskytovatele licence a že ho nepoužije žádným způsobem, který by byl neslučitelný s touto smlouvou.
- 24 Z písemného vyjádření předloženého Soudnímu dvoru neziskovou organizací EURid vyplývá, že první část registrace po etapách podle kapitoly IV nařízení č. 874/2004 začala dne 7. prosince 2005.
- 25 Téhož dne požádala společnost Bureau Gevers u EURid o registraci jména domény „lensworld.eu“ svým jménem, avšak na účet společnosti Walsh Optical. Toto jméno domény bylo dne 10. července 2006 přiděleno společnosti Bureau Gevers.
- 26 Dne 17. ledna 2006 požádala o registraci jména domény „lensworld.eu“ rovněž společnost Pie Optiek, avšak registrace jí byla zamítnuta z důvodu dřívějšího podání žádosti společností Bureau Gevers.
- 27 Návrh společnosti Pie Optiek, který byl podán Rozhodčímu soudu České republiky pověřenému mimosoudním řešením sporů týkajících se jmen domény .eu a kterým bylo napadeno přidělení uvedeného jména domény společnosti Bureau Gevers, byl rozhodnutím ze dne 12. března 2007 zamítnut. Žaloba společnosti Pie Optiek podaná k tribunal de première instance de Bruxelles byla také zamítnuta, a to rozsudkem tohoto soudu ze dne 14. prosince 2007.
- 28 Před předkládajícím soudem, jemuž bylo podáno odvolání proti uvedenému rozsudku, společnost Pie Optiek mimo jiné uvádí, že smlouva ve věci v původním řízení nepřiznává společnosti Bureau Gevers postavení nabyvatele licence přednostních práv ve smyslu čl. 12 odst. 2 třetího pododstavce nařízení č. 874/2004 a že této společnosti nesvědčí ani právo či oprávněný zájem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) téhož nařízení.
- 29 Podle společnosti Bureau Gevers není předmět licenční smlouvy k ochranné známce nutně omezen na oprávnění obchodně využívat výrobky či služby označené touto ochrannou známkou, ale může se týkat také všech či jen některých výsadních práv majitele dané ochranné známky, včetně oprávnění zaregistrovat jméno domény.
- 30 Za těchto okolností se cour d'appel de Bruxelles rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Musí být čl. 12 odst. 2 nařízení [č. 874/2004] vykládán v tom smyslu, že v situaci, kdy dotyčným přednostním právem je právo z ochranné známky, se může pojem ‚nabyvatel licence přednostních práv‘ vztahovat na osobu, která byla majitelem ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s ochrannou známkou nebo podobného ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet poskytovatele licence, aniž je oprávněna k jiným způsobům užití ochranné známky nebo k užití označení jako ochranné známky, například za účelem uvádění výrobků či služeb označených ochrannou známkou na trh?
- 2) V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení [č. 874/2004] vykládán v tom smyslu, že ‚právo nebo oprávněný zájem‘ jsou dány i v případě, že ‚nabyvatel licence přednostních práv‘ jednal při registraci jména domény .eu svým jménem, avšak na účet majitele ochranné známky, pokud tento majitel není způsobilý podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení [č. 733/2002]?“

## K předběžným otázkám

### *K první otázce*

- 31 První otázka se týká pojmu „nabyvatelé licence přednostních práv“ obsaženého v čl. 12 odst. 2 třetím pododstavci nařízení č. 874/2004.
- 32 V článku 10 odst. 1 druhém pododstavci uvedeného nařízení se sice uvádí, že pojem „přednostní práva“ zahrnuje mimo jiné registrované národní ochranné známky a ochranné známky Společenství, avšak výraz „nabyvatel licence“ v tomto nařízení definován není. Uvedené nařízení neobsahuje pro účely takové definice ani výslovný odkaz na právo členských států.
- 33 Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že z požadavků jak jednotného použití unijního práva, tak zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení unijního práva, které za účelem vymezení svého smyslu a působnosti neodkazuje výslovně na právo členských států, musí být zpravidla v celé Evropské unii vykládáno autonomním a jednotným způsobem; tento výklad musí být hledán při zohlednění kontextu ustanovení a cíle sledovaného dotčenou právní úpravou (viz zejména rozsudky ze dne 18. ledna 1984, Ekro, 327/82, Recueil, s. 107, bod 11; ze dne 19. září 2000, Linster, C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43, a ze dne 22. března 2012, Génesis, C-190/10, bod 40).
- 34 Kromě toho musí být prováděcí nařízení vykládáno pokud možno tak, aby bylo slučitelné s ustanoveními základního nařízení (rozsudky ze dne 24. června 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Recueil, s. I-3569, bod 11, a ze dne 26. února 2002, Komise v. Boehringer, C-32/00 P, Recueil, s. I-1917, bod 53).
- 35 Vzhledem k tomu, že nařízení č. 874/2004 je prováděcím nařízením přijatým na základě čl. 5 odst. 1 nařízení č. 733/2002, je třeba zohlednit cíle a ustanovení posledně uvedeného nařízení, aby tak byl pojem „nabyvatel licence“ vykládán autonomním a jednotným způsobem v celé Unii.
- 36 Z bodu 6 odůvodnění nařízení č. 733/2002 v tomto ohledu vyplývá, že doména nejvyšší úrovně .eu byla vytvořena za účelem většího zviditelnění vnitřního trhu na elektronickém virtuálním tržišti, a to jasným identifikováním spojení s Uníí, s jejím právním rámcem a s evropským trhem, a poskytnutím možnosti podnikům, organizacím a fyzickým osobám v Unii registrovat se do zvláštní domény, ze které bude toto spojení zřejmé.
- 37 Právě s ohledem na tento cíl je v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002 stanoveno, že v doméně nejvyšší úrovně .eu mají být registrována jména domény na základě žádosti jakýchkoli podniků, jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází na území Unie, jakýchkoli organizací usazených v Unii, aniž by bylo dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů, a rovněž jakýchkoli fyzických osob s bydlištěm v Unii. Takovéto podniky, organizace a fyzické osoby jsou podle čl. 2 prvního pododstavce nařízení č. 874/2004 způsobilé zaregistrovat na uvedené doméně nejvyšší úrovně jedno nebo více jmen domény.
- 38 Z bodu 16 odůvodnění nařízení č. 733/2002, z bodu 12 odůvodnění nařízení č. 874/2004 a z článku 10 odst. 1 prvního pododstavce posledně uvedeného nařízení dále vyplývá, že během období registrace po etapách jsou způsobilí požádat o registraci jmen domén pouze „držitelé přednostních práv uznaných nebo zřízených vnitrostátním právem nebo právem Společenství“, včetně registrovaných národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, a veřejné subjekty.
- 39 Z toho vyplývá, že k registraci jednoho nebo více jmen domén na doméně nejvyšší úrovně .eu jsou během tohoto období způsobilí v zásadě jen držitelé přednostních práv, jejichž sídlo, správní ústředí, hlavní provozovna nebo bydliště se nachází na území Unie.

- 40 Z toho také vyplývá, že v rozsahu, v němž čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec nařízení č. 874/2004 tento okruh osob způsobilých v rámci první části registrace po etapách rozšiřuje i na nabyvatele licence přednostních práv, musí posledně jmenovaní splňovat podmínku přítomnosti na území Unie a zároveň jim musí namísto držitele svědčit příslušné přednostní právo, a to alespoň zčásti nebo dočasně.
- 41 Bylo by totiž v rozporu s cíli nařízení č. 733/2002 a 874/2004, kdyby bylo držiteli přednostního práva, kterému toto právo svědčí v plném rozsahu, ale který nesplňuje podmínku přítomnosti na území Unie, umožněno získat jméno domény .eu ve svůj prospěch prostřednictvím osoby, která tuto podmínku přítomnosti splňuje, ale které uvedené právo nesvědčí ani zčásti nebo dočasně.
- 42 Tato zjištění jsou potvrzena akty unijního práva i judikaturou Soudního dvora, které sice pojmy „nabyvatel licence“ a „licence“ v oblasti ochranných známek výslovně nedefinují, avšak poskytují jistá vodítka ohledně jejich rozsahu.
- 43 Zaprvé čl. 8 odst. 1 směrnice 89/104 stanoví, že ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či služby, pro které byla zapsána. Záměrem unijního zákonodárce tedy bylo, aby taková licence mohla být poskytnuta mimo jiné k užívání ochranné známky při uvádění výrobků nebo služeb na trh nabyvatelem licence.
- 44 V souladu s odstavcem 2 uvedeného článku může majitel této ochranné známky uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy. Z tohoto ustanovení vyplývá, že se taková smluvní ustanovení mohou týkat nejen trvání uvedené smlouvy, ale také podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb označených touto ochrannou známkou a vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.
- 45 V článku 5 odst. 1 a 2 téže směrnice se v tomto ohledu upřesňuje, že majitel má výlučné právo, které ho opravňuje zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly – tj. učinily předmětem obchodního užívání (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, Sb. rozh. s. I-2131, bod 144) – totožné nebo podobné označení pro určité zboží a služby a za určitých podmínek.
- 46 Soudní dvůr již určil, že uvedené výlučné právo bylo poskytnuto proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce, a že výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky. K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby, ale i její další funkce, jako je zejména funkce spočívající v zaručení kvality tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (viz rozsudky ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58, a ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, body 75 a 77).
- 47 Proto je třeba vycházet z toho, že poskytnutím licence uděluje majitel ochranné známky nabyvateli licence v mezích stanovených v licenční smlouvě právo užívat tuto ochrannou známku pro účely, které spadají do oblasti výlučného práva vyplývajícího z uvedené ochranné známky, tj. k obchodnímu užívání ochranné známky v souladu s jejími vlastními funkcemi, a zvláště v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručit spotřebitelům původ daného výrobku nebo dané služby.
- 48 Zadruhé již Soudní dvůr v rozsudku ze dne 23. dubna 2009, Falco Privatstiftung a Rabitsch (C-533/07, Sb. rozh. s. I-3327), zkoumal rozdíly mezi smlouvou o poskytování služeb a licenční smlouvou v právu duševního vlastnictví. V bodech 29 a 30 uvedeného rozsudku v tomto ohledu konstatoval, že zatímco



pojem „služby“ předpokládá přinejmenším to, že strana, která je poskytuje, vykonává určitou činnost za úplatu, naproti tomu smlouva, kterou majitel práva duševního vlastnictví za úplatu poskytne svému smluvnímu partnerovi oprávnění k výkonu tohoto práva, takovouto činnost nezahrnuje.

- 49 Z toho vyplývá, že taková smlouva, jako je smlouva ve věci v původním řízení, kterou se smluvní partner označený jako „nabyvatel licence“ zavazuje vyvinout za úplatu přiměřené úsilí směřující k podání žádosti o registraci a k získání registrace jména domény .eu, se podobá spíše smlouvě o poskytování služeb než smlouvě licenční.
- 50 To platí tím spíše, když taková smlouva uvedenému nabyvateli licence neposkytuje žádné právo obchodně užívat ochrannou známku odpovídající tomuto jménu domény v souladu s jejími vlastními funkcemi, ale uznává, že jméno domény, které zaregistruje v souladu se svými závazky, zůstane ve výlučném vlastnictví poskytovatele licence a že toto jméno domény nebude užívat žádným způsobem, který by byl neslučitelný se smlouvou.
- 51 V tomto ohledu je bezvýznamné, je-li v takovéto smlouvě upřesněno, že jejím předmětem je mimo jiné oprávnit nabyvatele licence k tomu, aby zaregistroval jméno domény svým jménem, avšak na účet poskytovatele licence, pokud toto oprávnění slouží výlučně k tomu, aby smluvní partner mohl splnit svou povinnost zaregistrovat dané jméno či jména domény za úplatu, a pokud je tedy toto oprávnění ve vztahu k této povinnosti ryze akcesorické povahy. Jak již mimoto uvedla generální advokátka v bodech 49 a 53 svého stanoviska, oprávnění k registraci ochranné známky jako jména domény .eu nijak neznamená, že majitel této ochranné známky udělil svému smluvnímu partnerovi právo k jejímu obchodnímu užívání v souladu s jejími vlastními funkcemi.
- 52 Z toho vyplývá, že takovou smlouvu, jako je smlouva ve věci v původním řízení, nelze považovat za licenční smlouvu v oblasti práva ochranných známek. Smluvní partner, jehož úkolem je zaregistrovat jméno domény .eu pro majitele dané ochranné známky, proto nemůže být kvalifikován jako „nabyvatel licence přednostních práv“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 třetího pododstavce nařízení č. 874/2004.
- 53 S ohledem na předcházející úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec nařízení č. 874/2004 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „nabyvatel licence přednostních práv“ se v situaci, kdy dotčným přednostním právem je právo z ochranné známky, nevztahuje na osobu, která byla majitelem dané ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s uvedenou ochrannou známkou nebo podobného uvedené ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet tohoto majitele, aniž je tato osoba oprávněna tuto ochrannou známku obchodně užívat v souladu s jejími vlastními funkcemi.

#### *Ke druhé otázce*

- 54 Vzhledem k odpovědi na první otázku není třeba odpovídat na druhou otázku položenou předkládajícím soudem.

#### **K nákladům řízení**

- 55 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

**Článek 12 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „nabyvatelé licence přednostních práv“ se v situaci, kdy dotyčným přednostním právem je právo z ochranné známky, nevztahuje na osobu, která byla majitelem dané ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s uvedenou ochrannou známkou nebo podobného uvedené ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet tohoto majitele, aniž je tato osoba oprávněna tuto ochrannou známku obchodně užívat v souladu s jejími vlastními funkcemi.**

Podpisy.