



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

19 juli 2012\*

„Internet — .eu-topniveaudomein — Verordening (EG) nr. 874/2004 — Domeinnamen — Stapsgewijze registratie — Artikel 12, lid 2 — Begrip ‚licentiehouders van oudere rechten‘ — Persoon die door merkhouders is gemachtigd tot registratie, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, van domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met merk — Geen instemming met ander gebruik van teken als merk”

In zaak C-376/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België) bij beslissing van 29 juni 2011, ingekomen bij het Hof op 15 juli 2011, in de procedure

**Pie Optiek BVBA**

tegen

**Bureau Gevers NV,**

**European Registry for Internet Domains VZW,**

wijst HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev, rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 21 maart 2012,

gelet op de opmerkingen van:

- Pie Optiek BVBA, vertegenwoordigd door E. Wéry en T. van Innes, advocaten,
- Bureau Gevers NV, vertegenwoordigd door B. Docquir en B. Michaux, advocaten,
- European Registry for Internet Domains VZW, vertegenwoordigd door G. Glas en H. Haouideg, advocaten,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en C. Vrignon als gemachtigden,

\* Procestaal: Frans.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 mei 2012,  
het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 12, lid 2, en 21, lid 1, sub a, 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 Dit verzoek is ingediend in het kader van twee gedingen, het ene tussen Pie Optiek BVBA (hierna: „Pie Optiek”) en Bureau Gevers NV (hierna: „Bureau Gevers”), en het andere tussen Pie Optiek en European Registry for Internet Domains VZW (hierna: „EURid”), over de registratie van de domeinnaam [www.lensworld.eu](http://www.lensworld.eu) die Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical Inc. (hierna: „Walsh Optical”), een Amerikaanse onderneming die houder is van het merk waarmee deze domeinnaam overeenstemt, heeft verricht.

### Toepasselijke bepalingen

*Verordening (EG) nr. 733/2002*

- 3 De punten 6 en 16 van de considerans 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), luiden:  

„(6) Door het .eu-TLD [„top level domain .eu’ (.eu-topniveaudomein’)] zou de interne markt beter zichtbaar moeten worden op de virtuele internetmarkt. Het .eu-TLD zou een duidelijke koppeling moeten leggen met de Gemeenschap, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt. Het zou bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Gemeenschap de mogelijkheid moeten bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt. Dit betekent dat het .eu-TLD niet alleen een hoeksteen voor de elektronische handel in Europa zal zijn, maar ook de doelstellingen van artikel 14 [EG] zal ondersteunen.

[...]

(16) Een overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan moet er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen (sunrise period); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend gereserveerd voor overheidsinstanties en deze houders [...]
- 4 Volgens artikel 1 ervan worden bij die verordening de voorwaarden vastgesteld voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.
- 5 Artikel 4, lid 2, van die verordening bepaalt:

„Het register:

[...]

- b) registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door:
- i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of
  - ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of
  - iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven”.

6 Artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002 luidt:

„De Commissie stelt [...] regels vast [betreffende onder meer]:

[...]

- b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren”.

7 Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.

*Verordening nr. 874/2004*

8 Punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 luidt:

„Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. [...]”

9 In artikel 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening is bepaald:

„Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren.

Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen als het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.”

10 Hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 omvat de artikelen 10 tot en met 14 van deze verordening en betreft de stapsgewijze registratieprocedure. Artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:

„De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.

Onder ‚oudere rechten‘ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken [...].”

- 11 In artikel 12, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening staat te lezen:

„De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.

Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.”

- 12 Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Speculatieve en onrechtmatige registratie”, bepaalt in lid 1:

„Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

- a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of
- b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”

*Eerste richtlijn 89/104/EEG*

- 13 De Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), bevatte een artikel 5, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, waarvan de leden 1 en 2 luiden als volgt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

14 Artikel 8 van die richtlijn, met als opschrift „Licentie”, was in de volgende bewoordingen gesteld:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouders worden ingeroepen tegen een licentiehouders die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouders vervaardigde waren of verrichte diensten.”

### **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

- 15 Pie Optiek is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en andere producten voor de ogen. Zij is houdster van een Benelux-beeldmerk in de vorm van het woordteken „Lensworld” en een gestileerde wereldbol, dat op 8 december 2005 is gedeponeerd en op 4 januari 2006 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 5, 9 en 44 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Pie Optiek exploiteert de website [www.lensworld.be](http://www.lensworld.be).
- 16 Bureau Gevers is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met adviesverlening op het gebied van de intellectuele eigendom.
- 17 Ook Walsh Optical houdt zich bezig met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en toebehoren. Sinds 1998 exploiteert zij de website [www.lensworld.com](http://www.lensworld.com). Zij was bovendien houdster van het Benelux-merk Lensworld, dat op 20 oktober 2005 is gedeponeerd en op 26 oktober 2005 is ingeschreven voor waren en diensten van klasse 35 van voormelde Overeenkomst van Nice. Dit merk is op 30 oktober 2006 doorgehaald.
- 18 Op 18 november 2005 heeft Walsh Optical met Bureau Gevers een „License Agreement” („licentieovereenkomst”; hierna: „in geding zijnde overeenkomst”) gesloten.
- 19 De enige doelen van de licentieovereenkomst zijn volgens clause 1 ervan de licentiehouders in staat te stellen in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever een domeinnaam te registreren, de rechten en plichten van elke partij tijdens de looptijd van deze overeenkomst af te bakenen en de wijze van overdracht van de .eu-domeinnaam of -namen door de licentiehouders aan de licentiegever of de door de licentiegever aangewezen persoon te regelen.
- 20 Clause 2 van de in geding zijnde overeenkomst, met als opschrift „Rechten van de licentiegever”, bepaalt dat de licentiegever de licentiehouders te allen tijde kan verzoeken om de in bijlage 1 bij die overeenkomst opgenomen domeinnaam of -namen te schrappen of om de domeinnaam snel en zonder last over te dragen aan de licentiegever of aan een door hem aangewezen derde.
- 21 Volgens clause 3 van die overeenkomst verbindt de licentiegever zich ertoe het honorarium van de licentiehouders te betalen, bij gebreke waarvan de domeinnamen niet behoeven te worden geregistreerd, behouden of hernieuwd.
- 22 Clause 4 van de in geding zijnde overeenkomst gaat over de rechten van de licentiehouders en bepaalt dat deze zijn diensten aan de licentiegever in rekening brengt.

- 23 De verplichtingen van de licentiehouder zijn opgenomen in clause 5 van die overeenkomst en omvatten de verplichting om redelijke inspanningen te doen om een .eu-aanvraag in te dienen en een .eu-registratie te verkrijgen voor een of meer domeinnamen. Voorts erkent de licentiehouder dat de domeinnaam bij registratie de uitsluitende eigendom van de licentiegever wordt en bevestigt hij dat hij deze naam niet in strijd met de bewoordingen van voormelde overeenkomst zal gebruiken.
- 24 Uit de door EURid bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen volgt dat de eerste fase van de in hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 bedoelde stapsgewijze registratie op 7 december 2005 is ingegaan.
- 25 Op dezelfde datum heeft Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical bij EURid een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Die domeinnaam is op 10 juli 2006 toegewezen aan Bureau Gevers.
- 26 Op 17 januari 2006 heeft ook Pie Optiek een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Dat verzoek werd geweigerd omdat de aanvraag van Bureau Gevers eerder was ingediend.
- 27 Het verzoek dat Pie Optiek bij het scheidsgerecht van de Tsjechische Republiek, het met de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende .eu-domeinnamen belaste orgaan, had ingediend ter betwisting van de toewijzing van voormelde domeinnaam aan Bureau Gevers werd op 12 maart 2007 afgewezen. Ook het door Pie Optiek bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingestelde beroep is verworpen bij vonnis van 14 december 2007.
- 28 Voor de verwijzende rechter, bij wie hoger beroep tegen dat vonnis is ingesteld, betoogt Pie Optiek met name dat de in geding zijnde overeenkomst Bureau Gevers niet de hoedanigheid verleent van licentiehouder van oudere rechten in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004, en dat die onderneming evenmin een recht of een gewettigd belang heeft in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van die verordening.
- 29 Volgens Bureau Gevers kan met een merklicentieovereenkomst niet alleen toestemming worden gegeven om waren of diensten onder een merk te exploiteren, maar kan deze overeenkomst ook betrekking hebben op alle of een deel van de prerogatieven van de houder van het betrokken merk, met inbegrip van de machtiging om een domeinnaam te registreren.
- 30 In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden ‚licentiehouders van oudere rechten’ kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?
- 2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening [nr. 874/2004] dan aldus worden uitgelegd dat ‚een recht of gewettigd belang’ eveneens bestaat indien de ‚licentiehouder van oudere rechten’ de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?”



## Beantwoording van de prejudiciële vragen

### *Eerste vraag*

- 31 De eerste vraag betreft het in artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 vermelde begrip „licentiehouders van oudere rechten”.
- 32 In artikel 10, lid 1, tweede alinea, van voormelde verordening is weliswaar gepreciseerd dat onder de woorden „oudere rechten” met name geregistreerde nationale en communautaire merken worden verstaan, maar het woord „licentiehouders” wordt niet gedefinieerd in de verordening. Daarin wordt voor een dergelijke definitie evenmin uitdrukkelijk verwezen naar het recht van de lidstaten.
- 33 Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit de vereisten van zowel de eenvormige toepassing van het Unierecht als het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 22 maart 2012, Génesis, C-190/10, punt 40).
- 34 Bovendien dient een uitvoeringsverordening indien mogelijk aldus te worden uitgelegd, dat zij in overeenstemming is met de bepalingen van de basisverordening (arresten van 24 juni 1993, Dr. Treutter, C-90/92, Jurispr. blz. I-3569, punt 11, en 26 februari 2002, Commissie/Boehringer, C-32/00 P, Jurispr. blz. I-1917, punt 53).
- 35 Aangezien verordening nr. 874/2004 een uitvoeringsverordening is die is vastgesteld op grond van artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002, moet rekening worden gehouden met de doelstellingen en de bepalingen van deze laatste verordening om het begrip „licentiehouders” autonoom en uniform uit te leggen in de hele Unie.
- 36 Dienaangaande blijkt uit punt 6 van de considerans van verordening nr. 733/2002 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, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt, en door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de mogelijkheid te bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt.
- 37 In het licht van die doelstelling bepaalt artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 dat in het . eu-topniveaudomein de domeinnamen moeten 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 vormen volgens artikel 2, eerste alinea, van verordening nr. 874/2004 in aanmerking komende partijen die één of meer domeinnamen kunnen laten registreren in het hierboven bedoelde topniveaudomein.
- 38 Bovendien blijkt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 733/2002 en uit punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 alsook uit artikel 10, lid 1, eerste alinea, van deze laatste verordening dat tijdens de periode van stapsgewijze registratie slechts de „houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld”, waaronder ingeschreven nationale en communautaire merken, en overheidsinstanties, aanvragen voor de registratie van domeinnamen kunnen indienen.

- 39 Hieruit volgt dat in beginsel alleen de houders van oudere rechten die hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben, tijdens die periode één of meer domeinnamen in het .eu-topniveaudomein kunnen laten registreren.
- 40 Tevens volgt hieruit dat de licentiehouders van oudere rechten, aangezien zij op grond van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 gaan behoren tot de kring van tijdens de eerste fase van de stapsgewijze registratie in aanmerking komende personen, moeten voldoen aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie én in de plaats van de houder – minstens gedeeltelijk en/of tijdelijk – moeten beschikken over het betrokken oudere recht.
- 41 Het zou immers indruisen tegen de doelstellingen van verordeningen nr. 733/2002 en nr. 874/2004 wanneer een houder van een ouder recht die in volle omvang over dat recht beschikt maar niet voldoet aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie, te zijnen behoeve een .eu domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die voldoet aan die voorwaarde van aanwezigheid maar niet, al was het maar ten dele of tijdelijk, over dat recht beschikt.
- 42 Deze vaststellingen vinden steun in Unierechtelijke handelingen en in de rechtspraak van het Hof, die zonder de begrippen „licentiehouder” en „licentie” op het gebied van merken uitdrukkelijk te definiëren, aanwijzingen bevatten betreffende de draagwijdte van deze begrippen.
- 43 In de eerste plaats bepaalt artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 dat een merk het voorwerp kan zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De Uniewetgever heeft dus gedacht aan de mogelijkheid dat een dergelijke licentie met name wordt verleend voor het gebruik van een merk bij de verkoop van producten of diensten door de licentiehouder.
- 44 Volgens lid 2 van voormeld artikel kunnen de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder worden aangevoerd tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit dat voorschrift blijkt dat dergelijke bepalingen niet alleen de duur van voormelde overeenkomst kunnen betreffen, maar ook de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder onder dat merk vervaardigde waren of verrichte diensten.
- 45 Dienaangaande preciseert artikel 5, leden 1 en 2, van die richtlijn dat die houder over een uitsluitend recht beschikt, dat hem toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde waren en diensten te verbieden een identiek of soortgelijk teken te gebruiken in het economische verkeer, dus dit commercieel te gebruiken (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Jurispr. blz. I-2131, punt 144).
- 46 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat voormeld uitsluitend recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de eigen functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de essentiële functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, alsook 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 75 en 77).



- 47 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de merkhouders door de verlening van een licentie, de licentiehouder binnen de in de licentieovereenkomst vastgestelde grenzen het recht toekent om het betrokken merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het aan dat merk verbonden uitsluitende recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met de eigen functies ervan, met name de essentiële functie welke erin bestaat consumenten de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen.
- 48 In de tweede plaats heeft het Hof in het arrest van 23 april 2009, Falco Privatstiftung en Rabitsch (C-533/07, Jurispr. blz. I-3327), de gelegenheid gehad om de verschillen tussen een dienstenovereenkomst en een licentieovereenkomst in het intellectuele-eigendomsrecht te onderzoeken. Dienaangaande heeft het in de punten 29 en 30 van dat arrest vastgesteld dat het begrip diensten op zijn minst inhoudt dat de partij die ze verstrekt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht, terwijl de overeenkomst waarbij de houder van een intellectuele-eigendomsrecht zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen dergelijke activiteit inhoudt.
- 49 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de medecontractant, „licentiehouder” genoemd, zich er tegen betaling toe verplicht redelijke inspanningen te doen om een aanvraag in te dienen en een registratie te verkrijgen voor een .eu-domeinnaam, meer lijkt op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst.
- 50 Dat is te meer het geval indien in een dergelijke overeenkomst aan de hierboven bedoelde licentiehouder geen enkel recht wordt verleend om het met die domeinnaam overeenstemmende merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan, maar wordt erkend dat de domeinnaam die de licentiehouder overeenkomstig zijn verplichtingen registreert de uitsluitende eigendom van de licentiegever zal blijven en bevestigd dat de licentiehouder deze domeinnaam niet in strijd met de bewoordingen van de overeenkomst zal gebruiken.
- 51 Daarbij is van weinig belang dat een dergelijke overeenkomst preciseerd dat zij met name tot doel heeft de licentiehouder in staat te stellen een domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever te registreren, indien die mogelijkheid geen ander doel heeft dan het de medecontractant mogelijk te maken om zijn verplichting na te komen om de betrokken domeinnaam of domeinnamen tegen vergoeding te registreren, en dus louter ondergeschikt is aan die verplichting. Bovendien impliceert de machtiging om een merk als .eu-domeinnaam te registreren, zoals de advocaat-generaal in de punten 49 en 53 van haar conclusie heeft opgemerkt, niet dat de merkhouders zijn medecontractant het recht heeft verleend om het merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.
- 52 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die in het hoofdgeding 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 artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004.
- 53 Gelet op het bovenstaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

*Tweede vraag*

- 54 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord.

**Kosten**

- 55 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 12, lid 2, derde alinea, 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, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.**

ondertekeningen