Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 lipca 2012 r.*

Internet — Domena najwyższego poziomu .eu — Rozporządzenie (WE) nr 874/2004 — Nazwy domeny — Rejestracja stopniowa — Artykuł 12 ust. 2 — Pojęcie „licencjobiorca wcześniejszych praw" — Osoba upoważniona przez właściciela znaku towarowego do zarejestrowania we własnym imieniu, lecz na rzecz tego właściciela, nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego — Brak zezwolenia na inne używanie oznaczenia jako znaku towarowego

W sprawie C-376/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 lipca 2011 r., w postępowaniu:

Pie Optiek SPRL

przeciwko

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, U. Lõhmus (sprawozdawca), A. Rosas, A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev, sędziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 marca 2012 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Pie Optiek SPRL przez E. Wéry'ego i T. van Innis, avocats,

— w imieniu Bureau Gevers SA przez B. Docquira oraz B. Michaux, avocats,

— w imieniu European Registry for Internet Domains ASBL przez G. Glasa oraz H. Haouidega, avocats,

* Język postępowania: francuski.

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta oraz C. Vrignon, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 maja 2012 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 12 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162, s. 40).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach dwóch sporów zaistniałych pomiędzy Pie Optiek SPRL (zwaną dalej „Pie Optiek") a, z jednej strony Bureau Gevers SA (zwaną dalej „Bureau Gevers") oraz, z drugiej strony, European Registry for Internet Domains ASBL (zwanym dalej „EURid"), w przedmiocie rejestracji nazwy domeny www.lensworld.eu przez Bureau Gevers w swym własnym imieniu, lecz na rzecz Walsh Optical Inc. (zwanej dalej „Walsh Optical"), amerykańskiej spółki będącej właścicielem znaku towarowego, któremu odpowiada nazwa tej domeny.

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

3 Motywy 6 i 16 rozporządzenia (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) stanowią:

„(6) Dzięki TLD .eu [»top level domain .eu« (»domenie najwyższego poziomu .eu«)] rynek wewnętrzny powinien stać się bardziej widoczny na wirtualnym rynku opartym na Internecie. TLD .eu powinna zapewniać jasno określone połączenie [związek] ze Wspólnotą, jej stowarzyszonymi ramami prawnymi i rynkiem europejskim. Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym we Wspólnocie rejestrację w określonej domenie, co uczyni dane połączenie [ten związek] oczywistym. Jako taka, TLD .eu będzie nie tylko zasadniczym elementem budowy handlu elektronicznego w Europie, lecz będzie również wspierać cele art. 14 [WE].

[…]

(16) Odwołanie się do porządku publicznego [prowadzenie w interesie ogólnym polityki] w odniesieniu do spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen zapewnia, że właściciele uprzednich [wcześniejszych] praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub wspólnotowego oraz instytucje publiczne będą korzystać z określonego przedziału czasu (»sunrise period«), w którym rejestracja nazw ich domen jest wyłącznie zastrzeżona dla takich właścicieli […] oraz instytucji publicznych".

4 Zgodnie z brzmieniem swego art. 1 rozporządzenie nr 733/2002 określa warunki tego wprowadzenia we Wspólnocie krajowego kodu Domeny Najwyższego Poziomu (ccTLD) .eu, łącznie z ustanowieniem odpowiedniego rejestru, oraz ustanawia ogólne ramy polityki funkcjonowania tego rejestru.

5 Artykuł 4 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:

„Rejestr:

[...]

b) rejestruje nazwy domen w TLD .eu poprzez wszystkich akredytowanych rejestratorów .eu na wniosek dowolnego:

i) przedsiębiorstwa mającego statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie; lub

ii) organizacji założonej we Wspólnocie bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego, lub

iii) osob[y] fizyczn[ej] zamieszkał[ej] we Wspólnocie".

6 Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia nr 733/2002 stanowi:

„[...] Komisja przyjmuje zasady [prowadzonej w ogólnym interesie polityki obejmującej w szczególności]:

[...]

b) porządek publiczny dotyczący [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym dotyczące] spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich [właścicielom wcześniejszych] praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności [odpowiedniej pod względem czasowym możliwości] rejestracji swoich nazw".

7 W zastosowaniu tego przepisu Komisja przyjęła rozporządzenie nr 874/2004.

Rozporządzenie nr 874/2004

8 Motyw 12 rozporządzenia nr 874/2004 stanowi:

„W celu ochrony praw pierwszeństwa [wcześniejszych] uznanych przez ustawodawstwo wspólnotowe lub krajowe powinna zostać wprowadzona procedura stopniowej rejestracji. Na stopniową rejestrację powinny się składać dwa etapy, ukierunkowane na zapewnienie posiadaczom praw pierwszeństwa [właścicielom wcześniejszych praw] odpowiedniej możliwości zarejestrowania nazw, do których posiadają prawo [...]".

9 Zgodnie z brzmieniem art. 2 akapity od pierwszego do trzeciego tego rozporządzenia:

„Uprawniona strona, wymieniona w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002, może dokonać w [domenie najwyższego poziomu .eu] rejestracji jednej lub większej ilości nazw domen.

Bez uszczerbku dla przepisów rozdziału IV określona nazwa domeny przydzielana jest do wykorzystania uprawnionej stronie, której wniosek wpłynął do Rejestru jako pierwszy oraz został sporządzony prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Do celów niniejszego rozporządzenia kryterium wcześniejszej daty wpływu określa się zasadą »kto pierwszy, ten lepszy«.

Po zarejestrowaniu nazwy domeny jej ponowna rejestracja jest niemożliwa do czasu wygaśnięcia rejestracji bez przedłużenia lub do czasu wycofania danej domeny".

10 Obejmujący art. 10–14 rozporządzenia nr 874/2004 rozdział IV reguluje procedurę stopniowej rejestracji. Artykuł 10 ust. 1 akapity pierwszy i drugi tego rozporządzenia brzmią następująco:

„Do ubiegania się o rejestrację nazw domen w okresie rejestracji stopniowej, przed przystąpieniem do ogólnej rejestracji domeny .eu [na zasadach ogólnych], uprawnieni są posiadacze praw pierwszeństwa [właściciele wcześniejszych praw] uznan[ych] lub ustanowi[onych] na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego oraz organy publiczne.

Termin »prawa pierwszeństwa [wcześniejsze]« obejmuje między innymi zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe […]".

11 Artykuł 12 ust. 2 akapity od pierwszego do trzeciego tego rozporządzenia stanowi:

„Okres trwania rejestracji stopniowej wynosi cztery miesiące. Ogólna rejestracja nazw domen [na zasadach ogólnych] nie może się rozpocząć przed zakończeniem okresu rejestracji stopniowej.

Rejestracja stopniowa obejmuje dwa etapy, z których każdy trwa dwa miesiące.

Podczas pierwszego etapu rejestracji stopniowej przedmiotem wniosków o nazwy domen kierowanych przez posiadaczy [właścicieli] lub licencjobiorców praw pierwszeństwa [wcześniejszych] oraz przez podmioty publiczne, o których mowa w art. 10 ust. 1, mogą być wyłącznie zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy określone w art. 10 ust. 3".

12 Artykuł 21 rozporządzenia nr 874/2004 nosi tytuł „Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i stanowiące nadużycie"; jego ust. 1 brzmi następująco:

„Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo

b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze".

Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG

13 Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) obejmuje art. 5, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy"; zgodnie z ust. 1 i 2 tego artykułu:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego".

14 Artykuł 8 tej dyrektywy, zatytułowany „Udzielanie licencji", brzmi następująco:

„1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całego lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu jej obowiązywania, formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, zakresu towarów lub usług, dla jakiej licencja jest udzielona, terytorium, na którym znak towarowy może być używany, lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

15 Pie Optiek jest belgijską spółką prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu soczewek kontaktowych, okularów i innych produktów z branży optycznej. Jest ona właścicielem zarejestrowanego dla Beneluksu graficznego znaku towarowego obejmującego oznaczenie słowne „Lensworld" i stylizowaną planisferę, zgłoszonego w dniu 8 grudnia 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 4 stycznia 2006 r., obejmującego produkty i usługi należące do klas 5, 9 i 44 zdefiniowanych w Porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Prowadzi ona stronę internetową www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers jest belgijską spółką prowadzącą działalność w dziedzinie doradztwa z zakresu własności intelektualnej.

17 Walsh Optical prowadzi również działalność w sektorze soczewek kontaktowych i innych artykułów okulistycznych sprzedawanych za pośrednictwem Internetu. Począwszy od 1998 r., Walsh Optical prowadzi stronę internetową www.lensworld.com, a ponadto była ona właścicielem zarejestrowanego dla Beneluksu znaku towarowego Lensworld, zgłoszonego w dniu 20 października 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 26 października 2005 r., obejmującego towary i usługi należące do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej. Rejestracja tego znaku towarowego została unieważniona w dniu 30 października 2006 r.

18 W dniu 18 listopada 2005 r. Walsh Optical zawarła z Bureau Gevers umowę zwaną „License Agrement" („umowę licencyjną", zwaną dalej „umową będącą przedmiotem sporu przed sądem krajowym").

19 Zgodnie z pkt 1 tej umowy jej przedmiotem jest umożliwienie licencjobiorcy dokonania rejestracji nazwy domeny w jego imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy, zdefiniowanie praw i obowiązków każdej ze stron w okresie obowiązywania umowy licencyjnej oraz zorganizowanie procedury, w ramach której licencjobiorca przekazuje nazwę domeny bądź nazwy domen .eu licencjodawcy lub innemu wskazanemu przez niego podmiotowi.

20 Zgodnie z pkt 2 umowy będącej przedmiotem sporu przed sądem krajowym, zatytułowanym „Prawa licencjodawcy", licencjodawca ten może w każdym momencie zażądać od licencjobiorcy usunięcia nazwy domeny lub nazw domen określonych w załączniku 1 do umowy lub bezzwłocznego i nieodpłatnego przekazania nazwy domeny na rzecz licencjodawcy lub innego wskazanego przez niego podmiotu.

21 Zgodnie z pkt 3 tej umowy licencjodawca pokrywa koszty poniesione przez licencjobiorcę; w braku pokrycia tych kosztów nie można zarejestrować nazw domen, utrzymywać ich czy też odnawiać.

22 Zgodnie z pkt 4 umowy będącej przedmiotem sporu przed sądem krajowym, dotyczącym praw licencjobiorcy, licencjodawca ponosi koszty świadczonych przez licencjobiorcę usług.

23 Do określonych w pkt 5 tej umowy obowiązków licencjobiorcy należy dołożenie należytych starań w celu złożenia wniosku o rejestrację nazwy domeny lub nazw domen .eu i ich uzyskania. Licencjobiorca potwierdza również, że jeżeli dojdzie do rejestracji, jedynym właścicielem nazwy domeny jest licencjodawca, a także że nie wykorzysta on tej nazwy domeny w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

24 Z przedstawionych Trybunałowi przez EURid na piśmie uwag wynika, że pierwszy etap stopniowej rejestracji przewidzianej w rozdziale IV rozporządzenia nr 874/2004 rozpoczął się w dniu 7 grudnia 2005 r.

25 W tym samym dniu Bureau Gevers złożyła do EURid we własnym imieniu, lecz na rzecz Walsh Optical, wniosek o rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu". W dniu 10 lipca 2006 r. ta nazwa domeny została przyznana Bureau Gevers.

26 W dniu 17 stycznia 2006 r. Pie Optiek również złożyła wniosek o rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu", który został oddalony z uwagi na wcześniejsze złożenie wniosku przez Bureau Gevers.

27 Wniosek złożony przez Pie Optiek do sądu polubownego w Republice Czeskiej, do którego właściwości należy rozstrzyganie sporów dotyczących nazwy domeny .eu, mający na celu zakwestionowanie przyznania tej nazwy domeny Bureau Gevers, został oddalony decyzją z dnia 12 marca 2007 r. Pie Optiek wniosła również pozew do Tribunal de première instance de Bruxelles (sądu pierwszej instancji w Brukseli), który wyrokiem z dnia 14 grudnia 2007 r. oddalił ten pozew.

28 We wniesionym do sądu odsyłającego odwołaniu od tego wyroku Pie Optiek podnosi w szczególności, że będąca przedmiotem sporu przed sądem krajowym umowa nie przyznaje Bureau Gevers statusu licencjobiorcy wcześniejszych praw w rozumieniu art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004 i że spółka ta nie ma bynajmniej prawa lub uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

29 Zdaniem Bureau Gevers przedmiot umowy licencji na znak towarowy nie musi się ograniczać do udzielenia zezwolenia na wykorzystywanie tego znaku przy oferowaniu produktów czy usług, lecz może on również dotyczyć uprawnień właściciela danego znaku towarowego (lub ich części), do których należy zezwolenie na rejestrację nazwy domeny.

30 W tych okolicznościach cour d'appel de Bruxelles (sąd apelacyjny w Brukseli) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 12 ust. 2 rozporządzenia [nr 874/2004] należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy dane wcześniejsze prawo jest prawem, którego przedmiotem jest znak towarowy, wyrażenie »licencjobiorca wcześniejszych praw« może obejmować osobę, która została upoważniona przez właściciela znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy, nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego, nie będąc przy tym uprawnioną do innego używania znaku towarowego lub używania oznaczenia jako znaku towarowego, na przykład w celu sprzedaży produktów lub świadczenia usług objętych znakiem towarowym?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 874/2004] należy interpretować w ten sposób, że »prawo lub uzasadniony interes« występuje również w sytuacji, gdy »licencjobiorca wcześniejszych praw« dokonał rejestracji nazwy domeny .eu we własnym imieniu, lecz na rzecz właściciela znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie spełnia przesłanek dokonania rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia [nr 733/2002]?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

31 Pytanie pierwsze dotyczy pojęcia „licencjobiorca wcześniejszych praw" zawartego w art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004.

32 W art. 10 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia wyjaśnione zostało, że termin „[wcześniejsze] prawa pierwszeństwa" obejmuje między innymi zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe; rozporządzenie to nie definiuje natomiast terminu „licencjobiorca". Nie zawiera ono również w zakresie dotyczącym definicji tego ostatniego pojęcia wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich.

33 Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości wskazują na to, iż treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii Europejskiej autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. s. 107, pkt 11; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. I-6917, pkt 43; z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 Génesis, pkt 40).

34 Ponadto rozporządzenie wykonawcze należy, jeżeli jest to możliwe, interpretować w taki sposób, aby było ono zgodne z rozporządzeniem podstawowym (wyroki: z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie C-90/92 Dr Tretter, Rec. s. I-3569, pkt 11; z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie C-32/00 P Komisja przeciwko Boehringerowi, Rec. s. I-1917, pkt 53).

35 Ze względu na to, że rozporządzenie nr 874/2004 jest rozporządzeniem wykonawczym przyjętym w zastosowaniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 733/2002, w celu dokonania autonomicznej i jednolitej w całej Unii Europejskiej wykładni pojęcia „licencjodawca" należy uwzględnić cele tego rozporządzenia i zawarte w nim przepisy.

36 W tym względzie z motywu 6 rozporządzenia nr 733/2002 wynika, że celem stworzenia domeny najwyższego poziomu .eu było zwiększenie widoczności rynku wewnętrznego na wirtualnym rynku opartym na Internecie poprzez stworzenie wyraźnego związku z Unią, jej stowarzyszonymi ramami prawnymi i rynkiem europejskim, umożliwiając w ten sposób przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym w Unii rejestrację w określonej domenie, która uczyni ten związek oczywistym.

37 To właśnie w kontekście tego celu rozporządzenia nr 733/2002 jego art. 4 ust. 2 lit. b) stanowi, że 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, zgodnie z art. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004, stronami uprawnionymi do dokonania rejestracji jednej lub większej ilości nazw domen w tej domenie najwyższego poziomu.

38 Ponadto z motywu 16 rozporządzenia nr 733/2002, z motywu 12 rozporządzenia nr 874/2004 oraz z art. 10 ust. 1 akapit pierwszy tego ostatniego rozporządzenia wynika, że w okresie rejestracji stopniowej do ubiegania się o rejestrację nazw domen uprawnieni są „posiadacze praw pierwszeństwa [właściciele wcześniejszych praw] uznani lub ustanowieni na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego", których znaki krajowe lub wspólnotowe zarejestrowano, oraz organy publiczne.

39 Wynika z tego co do zasady, że tylko właściciele wcześniejszych praw mający statutową siedzibę, zarząd, główne miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania w Unii są uprawnieni do wniesienia w tym okresie o rejestrację jednej lub większej ilości nazw domen w domenie najwyższego poziomu .eu.

40 Wynika z tego również, że ze względu na to, iż art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004 rozszerza krąg osób uprawnionych do dokonania rejestracji na jej pierwszym etapie o licencjobiorców wcześniejszych praw, licencjobiorcy ci winni spełniać zarówno warunek obecności na terytorium Unii, jak i realną możliwość korzystania przez nich – a nie przez jego właściciela – z danego wcześniejszego prawa, przynajmniej częściowo lub czasowo.

41 Sprzeczne z celami rozporządzeń nr 733/2002 i 874/2004 byłoby bowiem umożliwienie właścicielowi wcześniejszego prawa – któremu przysługuje pełnia wynikających zeń uprawnień, lecz 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.

42 Za wyciągnięciem takiego wniosku przemawia również treść aktów prawa Unii oraz orzecznictwa Trybunału, które dostarczają wskazówek co do zakresu pojęć „licencjobiorca" i „licencja", choć nie definiują one wyraźnie tych pojęć w kontekście prawa znaków towarowych.

43 W pierwszej kolejności art. 8 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi, że znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Prawodawca Unii wziął więc pod uwagę możliwość, że takiej licencji można udzielić między innymi na używanie znaku towarowego w celu sprzedaży przez licencjobiorcę produktów lub świadczenia przezeń usług.

44 Zgodnie z ust. 2 tego artykułu właściciel tego znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez ten znak wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej. Z przepisu tego wynika, że takie postanowienia umowne mogą dotyczyć, poza okresem obowiązywania owej umowy, formy, w jakiej znak towarowy może być używany, rodzaju towarów lub usług, dla jakich licencja ta została przyznana, terytorium, na którym znak towarowy może być używany, lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę przy użyciu tego znaku.

45 W tym względzie w art. 5 ust. 1 i 2 tej samej dyrektywy wyjaśniono, że właścicielowi temu przysługuje wyłączne prawo do znaku, w ramach którego jest on uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, czyli komercyjnego wykorzystywania (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie C-96/09 P Anheuser-Busch przeciwko Budějovický BudvarZb.Orz. s. I-2131, pkt 144), w pewnych warunkach identycznego lub podobnego oznaczenia dla pewnych towarów lub usług.

46 Trybunał już rozstrzygnął, że owo prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku po to, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, by znak ów mógł pełnić właściwe mu funkcje, a zatem w rezultacie wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Należą do nich nie tylko podstawowa funkcja znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58; a także z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 75, 77).

47 Należy zatem uznać, że udzielając licencji, właściciel znaku towarowego przenosi na licencjobiorcę, w zakreślonych w postanowieniach umownych granicach, prawo do korzystania z tego znaku towarowego w celach związanych z dziedziną przyznanego przez ten znak prawa wyłącznego, czyli jego komercyjnego wykorzystywania zgodnie z jego swoistymi funkcjami, a w szczególności z jego podstawową funkcją polegającą na zagwarantowaniu konsumentom pochodzenia danego produktu czy danej usługi.

48 W drugiej kolejności Trybunał miał już sposobność, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-533/07 Falco Privatstiftung i Rabitsch, Zb.Orz. s. I-3327, przeanalizować istniejące w prawie własności intelektualnej różnice między umową o świadczenie usług a umową licencyjną. W tym względzie w pkt 29 i 30 wskazanego wyroku stwierdził on, że podczas gdy z pojęcia usług wynika co najmniej, iż strona, która je świadczy, wykonuje odpłatnie określoną czynność, umowa, w ramach której właściciel prawa własności intelektualnej przyznaje odpłatnie drugiej stronie umowy uprawnienie do korzystania z tego prawa, nie implikuje takiej czynności.

49 Wynika z tego, że umowa taka jak ta będąca przedmiotem sporu przed sądem krajowym, 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 jej uzyskania, przypomina bardziej umowę o świadczenie usług niż umowę licencyjną.

50 Tym bardziej odnosi się to do sytuacji, w której taka umowa nie przyznaje temu licencjobiorcy żadnego uprawnienia do komercyjnego wykorzystywania odpowiadającego owej nazwie domeny znaku towarowego zgodnie z jego swoistymi funkcjami, lecz, przeciwnie, licencjobiorca ten potwierdza, że licencjodawca jest jedynym właścicielem zarejestrowanej przezeń w wykonaniu jego obowiązków nazwy domeny, a także że nie wykorzysta on tej nazwy domeny w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

51 Bez znaczenia jest przy tym, czy w ramach takiej umowy określone zostało, że ma ona między innymi za przedmiot umożliwienie temu licencjobiorcy rejestracji nazwy domeny w swoim imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy, skoro owo uprawnienie nie służy żadnemu innemu celowi niż umożliwienie drugiej stronie umowy wywiązania się z obowiązku dokonania rejestracji danej nazwy domeny lub danych nazw domen w zamian za zapłatę wynagrodzenia, a zatem ma czysto akcesoryjny wobec tego obowiązku charakter. Zresztą, jak wspomniała rzecznik generalna w pkt 49 i 53 opinii, udzielenie

zezwolenia na dokonanie rejestracji znaku towarowego jako nazwy domeny .eu w żaden sposób nie wiąże się z przeniesieniem przez właściciela tego znaku na drugą stronę umowy prawa do jego komercyjnego wykorzystania zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

52 Wynika z tego, że umowy takiej jak będącą przedmiotem sporu przed sądem krajowym na gruncie prawa znaków towarowych nie można uznać 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 art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004.

53 Z powyższych względów na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi, iż art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy dane wcześniejsze prawo jest prawem, którego przedmiotem jest znak towarowy, wyrażenie „licencjobiorcy wcześniejszych praw" nie obejmuje osoby, która została upoważniona przez właściciela znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym imieniu, lecz na rzecz tego właściciela, nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do tego znaku towarowego, nie będąc przy tym uprawniona do jego komercyjnego wykorzystywania zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

W przedmiocie pytania drugiego

54 Ze względu na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielenia odpowiedzi na drugie z przedstawionych przez sąd krajowy pytań.

W przedmiocie kosztów

55 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy dane wcześniejsze prawo jest prawem, którego przedmiotem jest znak towarowy, wyrażenie „licencjobiorcy wcześniejszych praw" nie obejmuje osoby, która została upoważniona przez właściciela znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym imieniu, lecz na rzecz tego właściciela, nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do tego znaku towarowego, nie będąc przy tym uprawniona do jego komercyjnego wykorzystywania zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

Podpisy