



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 19. júla 2012*

„Internet — Doména najvyššej úrovne .eu — Nariadenie (ES) č. 874/2004 — Názvy domény — Fázovaná registrácia — Článok 12 ods. 2 — Pojem ‚nadobúdateľa licencií prednostných práv‘ — Osoba, ktorú majiteľ ochrannej známky oprávnil, aby vo vlastnom mene, ale na účet tohto majiteľa registrovala názov domény totožný alebo podobný s uvedenou ochrannou známkou — Chýbajúce oprávnenie na iné používanie označenia ako ochrannej známky“

Vo veci C-376/11,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d'appel de Bruxelles (Belgicko) z 29. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 15. júla 2011, ktorý súvisí s konaním:

Pie Optiek SPRL

proti

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Löhmus (spravodajca), A. Rosas, A. Ó Caoimh a A. Arabadžiev,

generálna advokátka: V. Trstenjak,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 21. marca 2012,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Pie Optiek SPRL, v zastúpení: E. Wéry a T. van Innis, advokáti,
- Bureau Gevers SA, v zastúpení: B. Docquir a B. Michaux, advokáti,
- European Registry for Internet Domains ASBL, v zastúpení: G. Glas a H. Haouideg, advokáti,
- Európska komisia, v zastúpení: F. Bulst a C. Vrignon, splnomocnení zástupcovia,

* Jazyk konania: francúzština.

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 3. mája 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 12 ods. 2 a článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, s. 40; Mim. vyd. 13/034, s. 825).
- 2 Tento návrh bol predložený v rámci dvoch konaní medzi spoločnosťou Pie Optiek SPRL (ďalej len „Pie Optiek“) na jednej strane a spoločnosťou Bureau Gevers SA (ďalej len „Bureau Gevers“) a organizáciou European Registry for Internet Domains ASBL (ďalej len „EURid“) na druhej strane, ktorých predmetom bola registrácia názvu domény www.lensworld.eu spoločnosťou Bureau Gevers, a to vo vlastnom mene, no na účet Walsh Optical Inc. (ďalej len „Walsh Optical“), americkej spoločnosti, ktorá je majiteľkou ochrannej známky s názvom zodpovedajúcim názvu tejto domény.

Právny rámec

Nariadenie (ES) č. 733/2002

- 3 V odôvodneniach 6 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu (Ú. v. EÚ L 113, s. 1; Mim. vyd. 13/029, s. 394) sa uvádza:

„(6) pomocou ‚eu‘ TLD [top level domain ‚eu‘ (doména najvyššej úrovne .eu)] by mal vnútorný trh získať vyššiu viditeľnosť na virtuálnom trhu internetu. ‚eu‘ TLD by mala poskytnúť jasne vymedzené spojenie so spoločenstvom, pridružený právny rámec a európsky trh. Mala by umožniť podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v spoločenstve, aby sa registrovali v špecifickej doméne, ktorou sa toto spojenie zviditeľní. Tým bude ‚eu‘ TLD nielen kľúčovým stavebným blokom pre elektronický obchod v Európe, ale bude tiež podporovať ciele článku 14 [ES];

...

(16) prijatie verejných politických opatrení týkajúcich sa špekulatívnej a zneužívateľnej registrácie doménových mien by malo zabezpečiť, že držiteľia starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právnym predpisom a/alebo právnym predpisom spoločenstva a verejnými orgánmi, budú mať prospech zo špecifického časového obdobia (‚sunrise period‘), počas ktorého je registrácia ich doménových mien výhradne rezervovaná pre takých držiteľov a... verejn[é] orgán[ny].“

- 4 Uvedené nariadenie v článku 1 stanovuje podmienky zavedenia domény najvyššej úrovne .eu vrátane vytvorenia registra a stanovuje všeobecný politický rámec, v ktorom bude tento register fungovať.
- 5 Článok 4 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje:

„Register:

...

- b) registruje doménové mená v „eu“ TLD prostredníctvom každého akreditovaného registračného miesta „eu“, ak o to požiada:
- i) podnik, ktorý má registrovanú kanceláriu [štatutárne sídlo – *neoficiálny preklad*], centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania v spoločenstve, alebo
 - ii) organizácia so sídlom v spoločenstve bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva, alebo
 - iii) fyzická osoba s bydliskom v spoločenstve“.

6 Článok 5 ods. 1 nariadenia č. 733/2002 stanovuje:

„... Komisia prijme... pravidlá [, ktoré zahŕňajú najmä]:

...

- b) všeobecné politické opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien, vrátane možnosti postupnej registrácie doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právom alebo právom spoločenstva a pre verejné orgány, na registráciu ich mien“.

7 Na základe uvedeného ustanovenia Komisia prijala nariadenie č. 874/2004.

Nariadenie č. 874/2004

8 Odôvodnenie 12 nariadenia č. 874/2004 uvádza:

„Na zabezpečenie prednostných práv, uznávaných právom Spoločenstva alebo vnútroštátnym právom, by mal byť vytvorený postup fázovanej registrácie. Fázovaná registrácia by mala prebiehať v dvoch fázach, s cieľom zabezpečiť, aby držiteľia prednostných práv mali vhodné príležitosti zaregistrovať názvy, pre ktoré sú držiteľmi prednostného práva. ...“

9 Podľa článku 2 prvého až tretieho odseku tohto nariadenia:

„Spôsobilá strana, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, môže zaregistrovať jeden alebo viac názvov domény pod doménou TLD.eu.

Bez toho, aby bola dotknutá kapitola IV, osobitný názov domény sa prideli na používanie oprávnenej strane, ktorej žiadosť bola prijatá registrom ako prvá technicky správnym spôsobom a v súlade s týmto nariadením. Na účely tohto nariadenia, toto kritérium prvého prijatia sa uvádza ako zásada ‚kto prv príde, ten prv melie‘.

Hneď ako je názov domény zaregistrovaný, stane sa nedostupným na ďalšiu registráciu do doby, pokiaľ neuplynie jeho registrácia a nebude obnovená, alebo pokiaľ nie je zrušený názov domény.“

10 Kapitola IV nariadenia č. 874/2004 obsahuje články 10 až 14, ktoré sa týkajú fázovanej registrácie. Článok 10 ods. 1 prvý a druhý pododsek tohto nariadenia znie:

„Držiteľia prednostných práv, uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, a verejné orgány sú spôsobilé žiadať o registráciu názvov domény počas obdobia fázovanej registrácie predtým, ako začne všeobecná registrácia domény .eu.

„Prednostné práva“ sa rozumejú tak, že zahrnujú, *inter alia*, registrované národné obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] a obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] Spoločenstva...“

11 Článok 12 ods. 2 prvý až tretí pododsek uvedeného nariadenia stanovuje:

„Čas trvania obdobia fázovanej registrácie je štyri mesiace. Všeobecná registrácia názvov domény nemôže začať pred ukončením obdobia fázovanej registrácie.

Fázovaná registrácia pozostáva z dvoch častí, pričom každá z nich trvá dva mesiace.

Počas prvej časti fázovanej registrácie môžu držiteľia licencií alebo vlastníci prednostných práv [držiteľia prednostných práv alebo nadobúdatelia licencií prednostných práv – *neoficiálny preklad*] a verejné orgány uvedené v článku 10 ods. 1 požadovať ako názvy domény iba registrované vnútroštátne obchodné značky [národné ochranné známky – *neoficiálny preklad*] a obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] Spoločenstva, geografické označenia a názvy a skratky podľa článku 10 ods. 3.“

12 Článok 21 nariadenia č. 874/2004, nazvaný „Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie“, v odseku 1 stanovuje:

„Registrovaný názov domény podlieha zrušeniu, použijúc vhodné mimosúdne alebo súdne konanie v prípade, že... názov je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:

- a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo
- b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.“

Prvá smernica 89/104/EHS

13 Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) obsahovala článok 5 s názvom „Práva z ochranných známok“, ktorý v odsekoch 1 a 2 stanovoval:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označeni[e], ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak

by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.“

14 Článok 8 uvedenej smernice s názvom „Licencie“ mal takéto znenie:

„1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej možno ochrannú známku používať, o rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, o územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo o kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

15 Pie Optiek je belgická spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti internetového predaja kontaktných šošoviek, okuliarov a ďalších optických výrobkov. Je majiteľkou obrazovej ochrannej známky Beneluxu, ktorú tvorí slovné označenie „Lensworld“ a štylizovaná planisféra a ktorá bola 8. decembra 2005 prihlásená a 4. januára 2006 zapísaná pre výrobky a služby zaradené do tried 5, 9 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení. Táto spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers je belgická spoločnosť vykonávajúca poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva.

17 Walsh Optical takisto pôsobí v oblasti internetového predaja kontaktných šošoviek a ďalších optických výrobkov. Táto spoločnosť prevádzkuje od roku 1998 internetovú stránku www.lensworld.com a bola tiež majiteľkou ochrannej známky Beneluxu Lensworld, ktorá bola 20. októbra 2005 prihlásená a 26. októbra 2005 zapísaná pre výrobky a služby zaradené do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody. Táto ochranná známka bola 30. októbra 2006 vymazaná.

18 Dňa 18. novembra 2005 Walsh Optical podpísala s Bureau Gevers zmluvu s názvom „License Agreement“ („licenčná zmluva“, ďalej len „dotknutá zmluva“).

19 Podľa článku 1 uvedenej zmluvy sú jej jedinými cieľmi umožniť nadobúdateľovi licencie registráciu názvu domény vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa licencie, stanoviť práva a povinnosti každej zmluvnej strany, kým je táto zmluva platná, a upraviť postup, ktorým nadobúdateľ licencie prevedie názov alebo názvy domény .eu na poskytovateľa licencie alebo osobu, ktorú poskytovateľ určil.

20 Podľa článku 2 dotknutej zmluvy, nazvaného „Práva poskytovateľa licencie“, môže poskytovateľ od nadobúdateľa licencie kedykoľvek požadovať, aby zrušil názov alebo názvy domény uvedené v prílohe 1 tejto zmluvy alebo aby urýchlene a bezodplatne previedol názov domény na poskytovateľa licencie alebo na akúkoľvek tretiu osobu, ktorú určí.

21 Podľa článku 3 tejto zmluvy sa poskytovateľ licencie zaväzuje zaplatiť nadobúdateľovi licencie odmenu, v opačnom prípade názvy domény nebudú zaregistrované či zachované alebo ich platnosť nebude obnovená.

22 V článku 4 dotknutej zmluvy, ktorý stanovuje práva nadobúdateľa licencie, sa uvádza, že nadobúdateľ licencie vystaví poskytovateľovi licencie faktúru za svoje služby.

- 23 Povinnosti nadobúdateľa licencie, tak ako sú stanovené v článku 5 uvedenej zmluvy, zahŕňajú povinnosť vyvinúť primerané úsilie smerujúce k podaniu žiadosti o registráciu domény .eu a dosiahnuť registráciu názvu alebo názvov domény .eu. Nadobúdateľ licencie navyše uznáva, že v prípade registrácie bude názov domény výlučným vlastníctvom poskytovateľa licencie, a potvrdzuje, že nebude používať tento názov domény akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 24 Z písomných pripomienok, ktoré EURid podala Súdnemu dvoru, vyplýva, že prvá časť fázovanej registrácie podľa kapitoly IV nariadenia č. 874/2004 sa začala 7. decembra 2005.
- 25 V ten istý deň požiadala Bureau Gevers EURid o registráciu názvu domény „lensworld.eu“ vo vlastnom mene, ale na účet Walsh Optical. Tento názov domény bol pridelený Bureau Gevers 10. júla 2006.
- 26 Dňa 17. januára 2006 o registráciu názvu domény „lensworld.eu“ požiadala aj Pie Optiek, pričom táto žiadosť jej bola zamietnutá z dôvodu prednosti žiadosti podanej spoločnosťou Bureau Gevers.
- 27 Návrh, ktorý Pie Optiek podala rozhodcovskému súdu Českej republiky poverenému mimosúdnym riešením sporov o názvoch domény .eu a ktorým napadla pridelenie uvedeného názvu domény v prospech Bureau Gevers, bol rozhodnutím z 12. marca 2007 zamietnutý. Pie Optiek tiež podala žalobu na Tribunal de première instance de Bruxelles (Prvostupňový súd v Bruseli), ktorú tento súd zamietol rozsudkom zo 14. decembra 2007.
- 28 Pie Optiek pred vnútroštátnym súdom, ktorý rozhoduje o odvolaní proti uvedenému rozsudku, najmä uvádza, že zmluva dotknutá vo veci samej Bureau Gevers nepriznáva postavenie nadobúdateľa licencie prednostných práv v zmysle článku 12 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia č. 874/2004 a že táto spoločnosť nemá právo ani legitímny záujem v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
- 29 Podľa Bureau Gevers sa predmet licenčnej zmluvy o ochrannej známke neobmedzuje bezpodmienečne na oprávnenie používať výrobky alebo služby pod touto ochrannou známkou, ale môže sa týkať všetkých alebo časti prednostných práv majiteľa dotknutej ochrannej známky vrátane oprávnenia zaregistrovať názov domény.
- 30 Za týchto okolností Cour d'appel de Bruxelles rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Je potrebné článok 12 ods. 2 nariadenia [č. 874/2004] vykladať v tom zmysle, že v prípade, keď je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, môže pojem ‚nadobúdateľ licencie prednostných práv‘ zahŕňať osobu, ktorú majiteľ ochrannej známky oprávnil výlučne zaregistrovať vo vlastnom mene, ale na účet majiteľa ochrannej známky názov domény totožný alebo podobný s ochrannou známkou, avšak bez toho, aby bola táto osoba oprávnená ochrannú známku inak používať alebo používať označenie ako ochrannú známkou, ako napríklad na účely uvádzania výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou na trh?
2. V prípade kladnej odpovede na túto otázku: Je potrebné článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia [č. 874/2004] vykladať v tom zmysle, že ‚práva alebo oprávnené záujmy‘ existujú aj vtedy, keď ‚nadobúdateľ licencie prednostných práv‘ pristúpil k zaregistrovaniu názvu domény ‚eu‘ vo vlastnom mene, ale na účet majiteľa ochrannej známky, keď tento majiteľ nie je spôsobilý podať žiadosť v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia [č. 733/2002]?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

- 31 Prvá otázka sa týka pojmu „nadobúdatelia licencií prednostných práv“ nachádzajúceho sa v článku 12 ods. 2 treťom pododseku nariadenia č. 874/2004.
- 32 Hoci v článku 10 ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia je vymedzený pojem „prednostné práva“, ktorý zahŕňa okrem iného registrované národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, pojem „nadobúdateľ licencie“ v tomto nariadení nie je definovaný. Toto nariadenie neobsahuje ani výslovný odkaz na právo členských štátov, pokiaľ ide o takúto definíciu.
- 33 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z potreby jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho význam a pôsobnosť, si v zásade vyžaduje autonómny a jednotný výklad v celej Únii, ktorý musí zohľadňovať kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou (pozri najmä rozsudky z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 11; z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43, a z 22. marca 2012, Génesis, C-190/10, bod 40).
- 34 Vykonávacie nariadenie sa má navyše, pokiaľ je to možné, vykladať v súlade s ustanoveniami základného nariadenia (rozsudky z 24. júna 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Zb. s. I-3569, bod 11, a z 26. februára 2002, Komisia/Boehringer, C-32/00 P, Zb. s. I-1917, bod 53).
- 35 Keďže nariadenie č. 874/2004 je vykonávacím nariadením prijatým na základe článku 5 ods. 1 nariadenia č. 733/2002, je na účely jednotného a autonómneho výkladu pojmu „nadobúdateľ licencie“ v celej Únii potrebné zohľadňovať ciele a ustanovenia nariadenia č. 733/2002.
- 36 V tejto súvislosti z odôvodnenia 6 nariadenia č. 733/2002 vyplýva, že doména najvyššej úrovne .eu bola vytvorená s cieľom, aby sa vnútorný trh na virtuálnom trhu internetu viac zviditeľnil tým, že táto doména poskytne jasne vymedzené spojenie s Úniou, jej právnym rámcom a európskym trhom, a umožní podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v Únii, aby sa registrovali v špecifickej doméne, ktorou sa toto spojenie zviditeľní.
- 37 S ohľadom na tento cieľ článok 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 733/2002 stanovuje, že v doméne najvyššej úrovne .eu sa registrujú názvy domén, ak o to požiadajú akýkoľvek podnik, ktorý má štatutárne sídlo, centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania v Únii, alebo akákoľvek organizácia so sídlom v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva, ako aj akákoľvek fyzická osoba s bydliskom v Únii. Takéto podniky, organizácie alebo fyzické osoby sú podľa článku 2 prvého odseku nariadenia č. 874/2004 osobami spôsobilými dať zaregistrovať jeden alebo viac názvov domény pod uvedenou doménou najvyššej úrovne.
- 38 Okrem toho z odôvodnenia 16 nariadenia č. 733/2002 a odôvodnenia 12 nariadenia č. 874/2004, ako aj z článku 10 ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 874/2004 vyplýva, že počas obdobia fázovanej registrácie sú o registráciu názvov domény oprávnení žiadať iba „držitelia prednostných práv uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Únie“, ktorých národné ochranné známky alebo ochranné známky Spoločenstva boli zaregistrované, ako aj verejné orgány.
- 39 Z toho v zásade vyplýva, že iba držitelia prednostných práv, ktorí majú štatutárne sídlo, centrálnu správu alebo hlavné miesto podnikania v Únii, sú spôsobilí počas tohto obdobia dať zaregistrovať jeden alebo viac názvov domény pod doménou najvyššej úrovne .eu.

- 40 Z toho tiež vyplýva, že vzhľadom na to, že článok 12 ods. 2 tretí pododsek nariadenia č. 874/2004 rozširuje okruh osôb spôsobilých žiadať o registráciu počas prvej fázy fázovanej registrácie o nadobúdateľov licencií prednostných práv, títo nadobúdatelia musia súčasne spĺňať kritérium prítomnosti na území Únie a byť namiesto držiteľa prednostných práv držiteľom aspoň časti dotknutých prednostných práv alebo byť ich držiteľom prinajmenšom dočasne.
- 41 Bolo by totiž v rozpore s cieľmi nariadení č. 733/2002 a 874/2004, ak by sa držiteľovi prednostných práv, ktorý disponuje takými právami v celom rozsahu, no nespĺňa kritérium prítomnosti na území Únie, umožnilo získať názov domény .eu vo svoj prospech prostredníctvom osoby, ktorá uvedené kritérium prítomnosti spĺňa, no nie je držiteľom ani časti uvedených práv, a to ani dočasne.
- 42 Tieto závery potvrdzujú aj právne akty Únie a judikatúra Súdneho dvora, ktoré bez toho, aby výslovne definovali pojmy „nadobúdateľ licencie“ a „licencia“ v oblasti ochranných známk, poskytujú údaje týkajúce sa rozsahu týchto pojmov.
- 43 Po prvé článok 8 ods. 1 smernice 89/104 stanovuje, že na ochrannú známku možno udeliť licenciu, ktorá sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky výrobky alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Normotvorca Únie mal teda v úmysle, aby takúto licenciu bolo možné najmä získať na používanie ochrannej známky pri uvádzaní výrobkov alebo služieb na trh nadobúdateľom licencie.
- 44 Podľa odseku 2 uvedeného článku môže majiteľ tejto ochrannej známky uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy. Z tohto odseku vyplýva, že ustanovenie licenčnej zmluvy sa môže týkať okrem iného trvania uvedenej zmluvy, formy, v ktorej možno ochrannú známku používať, povahy výrobkov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, územia, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo kvality výrobkov, ktoré majiteľ licencie vyrobí, či kvality služieb, ktoré majiteľ licencie poskytne pod touto ochrannou známkou.
- 45 V článku 5 ods. 1 a 2 tejto smernice sa v tejto súvislosti uvádza, že majiteľ ochrannej známky má výlučné práva, ktoré ho oprávňujú zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali, t. j. aby na obchodné účely používali (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Zb. s. I-2131, bod 144) totožné alebo podobné označenie pre určité výrobky a služby za určitých podmienok.
- 46 Súdny dvor už rozhodol, že uvedené výlučné právo bolo poskytnuté majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na účely zabezpečenia, aby táto ochranná známka plnila svoje vlastné funkcie, a preto musí byť výkon tohto práva vyhradený prípadom, v ktorých používanie označenia treťou osobou naruša alebo je spôsobilé narušiť funkcie ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod výrobkov alebo služieb, ale aj jej ostatné funkcie, ako je napríklad zaručenie kvality týchto výrobkov a služieb alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (pozri rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58, ako aj z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, body 75 a 77).
- 47 Preto je možné domnievať sa, že udelením licencie majiteľ ochrannej známky priznáva nadobúdateľovi licencie oprávnenie, aby v hraniciach stanovených ustanoveniami licenčnej zmluvy používal túto ochrannú známku na účely, ktoré sú predmetom výlučného práva z uvedenej ochrannej známky, a to na účely obchodného používania ochrannej známky v súlade s jej vlastnými funkciami, najmä so základnou funkciou spočívajúcou v zaručení pôvodu dotknutých tovarov alebo služieb spotrebiteľom.
- 48 Po druhé Súdny dvor v rozsudku z 23. apríla 2009, Falco Privatstiftung a Rabitsch (C-533/07, Zb. s. I-3327), preskúmal rozdiely medzi zmluvou o poskytovaní služieb a licenčnou zmluvou v práve duševného vlastníctva. V tejto súvislosti v bodoch 29 a 30 uvedeného rozsudku konštatoval, že hoci

pojem služby prinajmenšom napovedá, že zmluvná strana, ktorá ich poskytuje, vykonáva určitú činnosť za odplatu, zmluva, ktorou majiteľ práva duševného vlastníctva postúpi druhej zmluvnej strane právo vykonávať ho výmenou za určitú odmenu, takúto činnosť nezahŕňa.

- 49 Z toho vyplýva, že zmluva, akou je zmluva vo veci samej, ktorou sa druhá zmluvná strana, nazývaná „nadobúdateľ licencie“, zaviazala, že za odmenu vyvinie primerané úsilie smerujúce k podaniu žiadosti a dosiahnutiu registrácie názvu domény .eu, sa podobá viac na zmluvu o poskytovaní služieb ako na licenčnú zmluvu.
- 50 Platí to tým viac, ak takáto zmluva uvedenému nadobúdateľovi licencie nepriznáva právo obchodne používať ochrannú známku zodpovedajúcu tomuto názvu domény v súlade s jej vlastnými funkciami, ale uznáva, že názov domény, ktorú nadobúdateľ licencie registruje v súlade so svojimi záväzkami, zostane vo výlučnom vlastníctve poskytovateľa licencie, a potvrdzuje, že nadobúdateľ tento názov domény nebude používať nijakým spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný s ustanoveniami zmluvy.
- 51 V tejto súvislosti má len minimálny význam skutočnosť, že takáto zmluva stanovuje, že jej cieľom je najmä umožniť nadobúdateľovi licencie registráciu názvu domény vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa licencie, ak takáto skutočnosť slúži iba na to, aby si druhá zmluvná strana mohla vykonať povinnosť registrácie dotknutého názvu alebo názvov domény za odmenu, a teda že je výlučne podporná vo vzťahu k tejto povinnosti. Ako navyše zdôraznila generálna advokátka v bodoch 49 a 53 návrhov, oprávnenie žiadať o registráciu ochrannej známky ako domény .eu v žiadnom prípade neznamená, že majiteľ tejto ochrannej známky udelil druhej zmluvnej strane oprávnenie obchodne používať túto ochrannú známku v súlade s jej vlastnými funkciami.
- 52 Z toho vyplýva, že zmluvu, akou je dotknutá zmluva vo veci samej, nemožno považovať za licenčnú zmluvu v zmysle práva ochranných známok. Preto druhú zmluvnú stranu, ktorej úlohou je zaregistrovať názov domény .eu v prospech majiteľa dotknutej ochrannej známky, v žiadnom prípade nemožno považovať za „nadobúdateľa licencie prednostných práv“ v zmysle článku 12 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia č. 874/2004.
- 53 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 12 ods. 2 tretí pododsek nariadenia č. 874/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, pojem „nadobúdateľ licencie prednostných práv“ nezahŕňa osobu, ktorú majiteľ dotknutej ochrannej známky oprávnil iba na to, aby vo vlastnom mene, ale na účet tohto majiteľa ochrannej známky zaregistrovala názov domény totožný alebo podobný s uvedenou ochrannou známkou, bez toho, aby bola táto osoba oprávnená ochrannú známku obchodne používať v súlade s jej vlastnými funkciami.

O druhej otázke

- 54 Vzhľadom na odpoveď na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku položenú vnútroštátnym súdom.

O trovách

- 55 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 12 ods. 2 tretí pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je dotknutým prednostným právom právo z ochrannej známky, pojem „nadobúdateľ licencie prednostných práv“ nezahrňa osobu, ktorú majiteľ dotknutej ochrannej známky oprávnil iba na to, aby vo vlastnom mene, ale na účet tohto majiteľa ochrannej známky zaregistrovala názov domény totožný alebo podobný s uvedenou ochrannou známkou, bez toho, aby bola táto osoba oprávnená ochrannú známkou obchodne používať v súlade s jej vlastnými funkciami.

Podpisy