



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 19. julija 2012\*

„Internet — Domena .eu najvišje ravni — Uredba (ES) št. 874/2004 — Domenska imena — Registracija po fazah — Člen 12(2) — Pojem ‚pridobitelji licenc prednostnih pravic‘ — Oseba, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda na račun tega imetnika, registrira domensko ime, ki je enako ali podobno navedeni blagovni znamki — Nedovoljena drugačna uporaba znaka kot blagovne znamke“

V zadevi C-376/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) z odločbo z dne 29. junija 2011, ki je prispela na Sodišče 15. julija 2011, v postopku

**Pie Optiek SPRL**

proti

**Bureau Gevers SA,**

**European Registry for Internet Domains ASBL,**

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi J. N. Cunha Rodrigues, predsednik senata, U. Lõhmus (poročevalec), A. Rosas, A. Ó Caoimh in A. Arabadžiev, sodniki,

generalna pravobranilka: V. Trstenjak,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. marca 2012,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Pie Optiek SPRL E. Wéry, odvetnik,
- za Bureau Gevers SA B. Docquir in B. Michaux, odvetnika,
- za European Registry for Internet Domains ASBL G. Glas in H. Haouideg, odvetnika,
- za Evropsko komisijo F. Bulst in C. Vrignon, zastopnika,

\* Jezik postopka: francoščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 3. maja 2012

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 12(2) in 21(1)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 34, str. 825).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru dveh sporov med družbo Pie Optiek SPRL (v nadaljevanju: Pie Optiek) in družbo Bureau Gevers SA (v nadaljevanju: Bureau Gevers) na eni strani ter European Registry for Internet Domains ASBL (v nadaljevanju: EURid) na drugi strani, ker je družba Bureau Gevers registrirala domensko ime *www.lensworld.eu* v svojem imenu, toda na račun družbe Walsh Optical Inc. (v nadaljevanju: Walsh Optical), družbe ameriškega prava, ki je imetnica znamke, ki ji ustreza to domensko ime.

### Pravni okvir

*Uredba (ES) št. 733/2002*

- 3 V uvodnih izjavah 6 in 16 Uredbe (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene.eu najvišje ravni (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 394) je navedeno:

„(6) Prek .eu TLD [(top level domain .eu (domena .eu najvišje ravni))] mora notranji trg pridobiti večjo vidnost na navideznem trgu na podlagi interneta. .eu TLD mora zagotoviti jasno določeno povezavo s Skupnostjo in s tem povezan pravni okvir ter evropski trg [, z njo povezanim pravnim okvirom in z evropskim trgom]. Podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v Skupnosti mora omogočiti registracijo v specifični domeni, v kateri bo ta povezava jasna. Kot taka .eu TLD ne bo samo ključni gradnik za elektronsko trgovino v Evropi, temveč bo tudi podprla cilje člena 14 [ES].

[...]

(16) Sprejem javnega reda, ki obravnava špekulantsko in neprimerno registracijo domenskih imen, mora zagotavljati, da bodo imeli imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in javni organi koristi od določenega časovnega obdobja (‘obdobja sončnega vzhoda’), v katerem bo registracija njihovih domenskih imen izključno rezervirana za te imetnike [...] in za te javne organe.“

- 4 V skladu s členom 1 navedene uredbe ta določa pogoje za izvedbo domene .eu najvišje ravni, vključno z imenovanjem registra, in določa okvir splošne politike, v katerem bo register deloval.
- 5 Člen 4(2) iste uredbe določa:

„Register

[...]

- (b) registrira domenska imena v .eu TLD prek akreditiranega .eu Registratorja na zahtevo:
- (i) podjetja s statutarnim sedežem, glavno upravo ali glavnim krajem poslovanja v Skupnosti, ali
  - (ii) organizacije, ustanovljene v Skupnosti, brez vpliva na uporabo nacionalne zakonodaje, ali
  - (iii) fizične osebe s stalnim prebivališčem v Skupnosti“.

6 Člen 5(1) Uredbe št. 733/2002 določa:

„Komisija [sprejme] pravila[, ki med drugim vključujejo]:

[...]

(b) javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove“.

7 Komisija je na podlagi navedene določbe sprejela Uredbo št. 874/2004.

*Uredba št. 874/2004*

8 V uvodni izjavi 12 Uredbe št. 874/2004 je navedeno:

„Za varovanje prednostnih pravic, ki jih priznava Skupnost ali notranje pravo, je treba vzpostaviti postopek za registracijo po fazah. Postopek fazne registracije mora potekati v dveh fazah s ciljem zagotoviti imetnikom prednostnih pravic ustrezne možnosti za registracijo imen, do katerih imajo prednostne pravice. [...]“

9 Člen 2, od prvega do tretjega odstavka, te uredbe določa:

„Stranka, ki izpolnjuje pogoje, kakor je navedeno v členu 4(2)(b) Uredbe (ES) št. 733/2002, lahko pod domeno.eu najvišje ravni (TLD) registrira eno ali več domenskih imen.

Brez poseganja v Poglavje IV se posebno domensko ime na tehnično pravilen način in skladno s to uredbo razporedi v uporabo stranki, ki izpolnjuje pogoje in ki je prva poslala Registru zahtevek. V tej uredbi se merilo prvega prejema imenuje načelo ‚prvi prispe, prvi dobi‘.

Ko je domensko ime registrirano, ni več na voljo za nadaljnjo registracijo, dokler registracija ne poteče in se ne obnovi ali dokler domensko ime ni preklicano.“

10 Poglavje IV Uredbe št. 874/2004, ki vključuje člene od 10 do 14, se nanaša na postopek registracije po fazah. Člen 10(1), prvi in drugi pododstavek, te uredbe določa:

„Imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali dodeli nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in javni organi izpolnjujejo pogoje, da zaprosijo za registracijo domenskih imen v obdobju registracije po fazah, pred začetkom splošne registracije .eu domene.

„Prednostne pravice‘ vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke skupnosti [...]“

11 Člen 12(2), od prvega do tretjega pododstavka, navedene uredbe določa:

„Obdobje registracije po fazah traja štiri mesece. Splošna registracija domenskih imen se ne sme začeti pred zaključkom obdobja registracije po fazah.

Registracija po fazah obsega dva dela, vsak traja dva meseca.

Imetniki ali pridobitelji licenc prednostnih pravic ter javni organi iz člena 10(1) lahko v prvem delu registracije po fazah za domenska imena predlagajo samo registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake in imena ter akronime iz člena 10(3).“

12 Člen 21 Uredbe št. 874/2004 z naslovom „Špekulativne in neprimerne registracije“ v odstavku 1 določa:

„Registrirano domensko ime je predmet preklica v okviru ustreznega zunajsodnega ali sodnega postopka, če je identično imenu ali ga je mogoče zamenjati z imenom, za katerega je pravica priznana ali dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji Skupnosti, kot so pravice iz člena 10(1), in če je ime:

(a) registriral imetnik brez pravic ali legitimnega interesa za ime; ali

(b) registrirano ali se uporablja nepošteno.“

#### *Prva direktiva 89/104/EGS*

13 Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) v odstavkih 1 in 2 člena 5 z naslovom „Pravice iz znamke“ določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.“

14 Člen 8 navedene direktive z naslovom „Licence“ določa:

„1. Znamka je lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana in za celotno ali del ozemlja zadevne države članice. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

2. Imetnik znamke lahko uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi s trajanjem, z obliko, zajeto v registraciji, v kateri se lahko uporablja znamka, obsegom blaga ali storitev, za katerega je podeljena licenca, ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali kakovostjo proizvedenega blaga oziroma opravljenih storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence.“

## Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 15 Pie Optiek je belgijska družba, ki je dejavna na področju spletne prodaje kontaktnih leč, očal in drugih proizvodov za oči. Je imetnica figurativne znamke Beneluksa z besednim znakom „Lensworld“ in stiliziranim zemljevidom sveta, ki je bila prijavljena 8. decembra 2005 in registrirana 4. januarja 2006 za proizvode in storitve iz razredov 5, 9 in 44 v skladu z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil dopolnjen in spremenjen. Navedena družba upravlja spletno stran [www.lensworld.be](http://www.lensworld.be).
- 16 Bureau Gevers je belgijska družba, ki je se ukvarja s svetovanjem na področju intelektualne lastnine.
- 17 Družba Walsh Optical se prav tako ukvarja s spletno prodajo kontaktnih leč in drugih proizvodov za oči. Od leta 1998 upravlja spletno stran [www.lensworld.com](http://www.lensworld.com) in je bila imetnica znamke Beneluksa Lensworld, ki je bila prijavljena 20. oktobra 2005 in registrirana 26. oktobra 2005 za proizvode in storitve iz razreda 35 navedenega Nicejskega aranžmaja. Ta znamka je bila izbrisana 30. oktobra 2006.
- 18 Družba Walsh Optical je 18. novembra 2005 z družbo Bureau Gevers podpisala pogodbo, imenovano „License Agreement“ (licenčna pogodba, v nadaljevanju: pogodba iz postopka v glavni stvari).
- 19 V skladu s točko 1 te pogodbe so njeni cilji pridobitelju licence dovoliti, da registrira domensko ime v svojem imenu, toda na račun dajalca licence, opredeliti pravice in obveznosti obeh strank med trajanjem licenčne pogodbe in določiti postopek, po katerem bo pridobitelj licence domensko ime ali domenska imena .eu prenesel na dajalca licence ali osebo, ki jo določi dajalec licence.
- 20 V skladu s točko 2 pogodbe iz postopka v glavni stvari z naslovom „Pravice dajalca licence“ lahko ta kadarkoli od pridobitelja licence zahteva, naj odpravi domensko ime ali domenska imena, povzeta v prilogi I k navedeni pogodbi, ali hitro in brez stroškov prenese domensko ime na dajalca licence ali tretjo osebo, ki jo določi dajalec licence.
- 21 Dajalec licence se v skladu s točko 3 iste pogodbe zaveže, da bo plačal stroške storitev pridobitelja licence, sicer domenska imena ne morejo biti registrirana, ohranjena ali podaljšana.
- 22 Točka 4 pogodbe iz postopka v glavni stvari, ki vsebuje pravice pridobitelja licence, določa, da bo pridobitelj licence dajalcu licence zaračunal svoje storitve.
- 23 Obveznosti pridobitelja licence, kot so navedene v točki 5 navedene pogodbe, vključujejo tudi obveznost razumnega prizadevanja za vložitev zahtevka ali zahtevkov za domeno .eu in pridobitev registracije .eu za domensko ime ali domenska imena. Pridobitelj licence poleg tega prizna, da je ob registraciji domensko ime izključna last dajalca licence, in potrdi, da tega imena ne bo uporabljal na način, ki ni združljiv s pogoji iz te pogodbe.
- 24 Iz pisnih stališč, ki jih je EURid predložil Sodišču, je razvidno, da se je prva faza registracije po fazah iz poglavja IV Uredbe št. 874/2004 začela 7. decembra 2005.
- 25 Družba Bureau Gevers je istega dne v svojem imenu, toda na račun družbe Walsh Optical, na EURid vložila zahtevo za registracijo domenskega imena „[lensworld.eu](http://lensworld.eu)“. To domensko ime je bilo družbi Bureau Gevers dodeljeno 10. julija 2006.
- 26 Družba Pie Optiek je 17. januarja 2006 prav tako zahtevala registracijo domenskega imena „[lensworld.eu](http://lensworld.eu)“, ki ji je bila zavrnjena zato, ker je družba Bureau Gevers zahtevo vložila prej.

- 27 Zahtevak, ki ga je družba Pie Optiek vložila na arbitražno sodišče Češke republike – ki je organ, pristojen za zunajsodno reševanje sporov glede domenskih imen .eu – da bi izpodbila dodelitev navedenega domenskega imena družbi Bureau Gevers, je bil zavržen z odločbo z dne 12. marca 2007. Družbi Pie Optiek je bila tudi tožba, ki jo je vložila na Tribunal de première instance de Bruxelles, zavržena s sodbo tega sodišča z dne 14. decembra 2007.
- 28 Družba Pie Optiek pred predložitvenim sodiščem, ki odloča o pritožbi zoper navedeno sodbo, med drugim trdi, da pogodba iz postopka v glavni stvari družbi Bureau Gevers ne priznava statusa pridobitelja licenc prednostnih pravic v smislu člena 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004 in da ta družba nima pravice ali legitimnega interesa v smislu člena 21(1)(a) iste uredbe.
- 29 Družba Bureau Gevers meni, da predmet licenčne pogodbe za blagovno znamko ni nujno omejen na izkoriščanje proizvodov ali storitev, označenih s to blagovno znamko, ampak se lahko nanaša na celoto ali del pravic imetnika zadevne znamke, vključno z dovoljenjem za registracijo domenskega imena.
- 30 V teh okoliščinah je Cour d'appel de Bruxelles prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
- „1. Ali je treba člen 12(2) Uredbe [št. 874/2004] razlagati tako, da se lahko, kadar je zadevna prednostna pravica pravica iz znamke, pojem ‚pridobitelji licenc prednostnih pravic‘ nanaša na osebo, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda na račun dajalca licence, zgolj registrira domensko ime, ki je enako ali podobno blagovni znamki, ne da bi ji bilo dovoljeno drugače uporabljati blagovno znamko ali znak kot blagovno znamko, na primer za trženje proizvodov ali storitev z blagovno znamko?
2. Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 21(1)(a) Uredbe [št. 874/2004] razlagati tako, da ‚pravica ali legitimen interes‘ obstaja tudi, če je ‚pridobitelj licenc prednostnih pravic‘ registriral domensko ime .eu v svojem imenu, toda na račun imetnika blagovne znamke, kadar zadnji do tega na podlagi člena 4(2)(b) Uredbe [št. 733/2002] ni upravičen?

### **Vprašanja za predhodno odločanje**

#### *Prvo vprašanje*

- 31 Prvo vprašanje se nanaša na pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“, kakor je naveden v členu 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004.
- 32 Čeprav je v členu 10(1), drugi pododstavek, navedene uredbe določeno, da „prednostne pravice“ vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke Skupnosti, pa pojem „pridobitelj licence“ v tej uredbi ni opredeljen. Ta uredba za to opredelitev tudi izrecno ne napotuje na pravo držav članic.
- 33 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča iz zahtev po enotni uporabi prava Unije in iz načela enakosti izhaja, da je treba izraze določbe prava Unije, v kateri za opredelitev njenega smisla in obsega ni posebej navedeno pravo držav članic, navadno razlagati samostojno in enotno v celotni Evropski uniji, in sicer ob upoštevanju okvira, v katerega je določba umeščena, in cilja, ki ga zadevna ureditev uresničuje (glej zlasti sodbe z dne 18. januarja 1984 v zadevi Ekro, 327/82, Recueil, str. 107, točka 11; z dne 19. septembra 2000 v zadevi Linster, C-287/98, Recueil, str. I-6917, točka 43, in z dne 22. marca 2012 v zadevi Génesis, C-190/10, točka 40).



- 34 Poleg tega je treba izvedbeno uredbo, če je mogoče, razlagati tako, da je skladna z določbami osnovne uredbe (sodbi z dne 24. junija 1993 v zadevi Dr. Tretter, C-90/92, Recueil, str. I-3569, točka 11, in z dne 26. februarja 2002 v zadevi Komisija proti Boehringer, C-32/00 P, Recueil, str. I-1917, točka 53).
- 35 Ker je Uredba št. 874/2004 izvedbena uredba, sprejeta na podlagi člena 5(1) Uredbe št. 733/2002, je treba upoštevati cilje in določbe te uredbe, da bi se pojem „pridobitelj licence“ v celotni Uniji razlagal samostojno in enotno.
- 36 V zvezi s tem je iz uvodne izjave 6 Uredbe št. 733/2002 razvidno, da je bila domena .eu najvišje ravni uvedena s ciljem povečanja vidnosti notranjega trga na virtualnem trgu, ki temelji na internetu, tako da zagotovi jasno opredeljeno povezavo z Unijo, z njo povezanim pravnim okvirom in z evropskim trgom ter omogoči podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v Uniji, da se registrirajo v določeni domeni, v kateri bo ta povezava očitna.
- 37 Člen 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002 glede na ta cilj določa, da se kot domena .eu najvišje ravni registrirajo domenska imena, ki jih zahtevajo podjetja s statutarnim sedežem, glavno upravo ali glavnim krajem poslovanja v Uniji, organizacije, ustanovljene v Uniji, ne glede na nacionalno zakonodajo, ki se uporablja, in vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Uniji. Taka podjetja, organizacije in fizične osebe so v skladu s členom 2, prvi odstavek, Uredbe št. 874/2004 stranke, ki lahko pod navedeno domeno najvišje ravni registrirajo eno ali več domenskih imen.
- 38 Poleg tega je iz uvodne izjave 16 Uredbe št. 733/2002 in uvodne izjave 12 Uredbe št. 874/2004 ter iz člena 10(1), prvi pododstavek, zadnjenavedene uredbe razvidno, da lahko v obdobju registracije po fazah za registracijo domenskih imen zaprosijo le „imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali dodeli nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti“ in med katerimi so registrirane nacionalne znamke in/ali znamke Skupnosti, in javni organi.
- 39 Iz tega izhaja, da lahko v tem obdobju načeloma le imetniki prednostnih pravic, ki imajo statutarni sedež, glavno upravo, glavni kraj poslovanja ali stalno prebivališče v Uniji, pod domeno .eu najvišje ravni registrirajo eno ali več domenskih imen.
- 40 Iz tega tudi izhaja, da ker člen 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004 krog upravičencev v obdobju prve faze registracije po fazah razširja na pridobitelje licenc prednostnih pravic, morajo ti hkrati izpolnjevati merilo prisotnosti na ozemlju Unije in namesto imetnika imeti – vsaj deloma in/ali začasno – zadevno prednostno pravico.
- 41 Bilo bi namreč v nasprotju s cilji uredb št. 733/2002 in 874/2004, če bi lahko imetnik prednostne pravice, ki polno uživa to pravico, vendar ne izpolnjuje merila prisotnosti na ozemlju Unije, prek osebe, ki izpolnjuje to merilo prisotnosti, vendar nima – vsaj deloma ali začasno – prednostne pravice, pridobil domensko ime .eu v svojo korist.
- 42 Te ugotovitve so podprte s pravnimi akti Unije in sodno prakso Sodišča, ki brez izrecne opredelitve pojmov „pridobitelj licence“ in „licenca“ na področju blagovnih znamk ponujajo usmeritve glede pomena teh pojmov.
- 43 Prvič, člen 8(1) Direktive 89/104 določa, da je znamka lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana. Tako je zakonodajalec Unije predvidel, da je tako licenco med drugim mogoče odobriti za uporabo blagovne znamke pri prodaji blaga ali storitev s strani pridobitelja licence.
- 44 V skladu z odstavkom 2 navedenega člena lahko imetnik te blagovne znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi. Iz te določbe je razvidno, da se te določbe lahko poleg tega, da se nanašajo na trajanje navedene pogodbe,

nanašajo tudi na obliko, v kateri se blagovna znamka lahko uporablja, lastnost blaga ali storitev, za katere je bila licenca odobrena, ozemlje, na katerem se blagovna znamka lahko uporablja, ali kakovost proizvedenega blaga oziroma storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence pod to blagovno znamko.

- 45 V zvezi s tem je v členu 5(1) in (2) iste direktive pojasnjeno, da ima ta imetnik izključno pravico, na podlagi katere lahko tretjim osebam pod določenimi pogoji prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu, to je pri trženju, uporabijo (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2011 v zadevi Anheuser-Busch proti Budějovický Budvar, C-96/09 P, ZOdl., str. I-2131, točka 144) enak ali podoben znak za nekatere proizvode ali storitve.
- 46 Sodišče je že razsodilo, da je bila navedena izključna pravica odobrena zato, da bi imetnik blagovne znamke lahko zaščitil svoje posebne interese kot imetnik te znamke, in sicer da bi se zagotovilo, da lahko znamka izpolnjuje svoje funkcije in da je zato uresničevanje te pravice pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke. Med temi funkcijami ni le bistvena funkcija znamke, ki je zagotavljati potrošnikom poreklo proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, zlasti zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali te storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58, in z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točki 75 in 77).
- 47 Zato je treba ugotoviti, da imetnik blagovne znamke pridobitelju licence s podelitvijo licence v mejah, določenih v licenčni pogodbi, odstopi pravico uporabe te blagovne znamke za namene, ki spadajo na področje izključne pravice, ki jo daje navedena znamka, in sicer njeno uporabo v gospodarskem prometu v skladu z njenimi funkcijami, zlasti bistveno funkcijo, ki je zagotavljati potrošnikom poreklo zadevnega proizvoda ali zadevne storitve.
- 48 Drugič, Sodišče je v sodbi z dne 23. aprila 2009 v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch (C-533/07, ZOdl., str. I-3327) preučilo razlike med pogodbo o opravljanju storitev in licenčno pogodbo v pravu intelektualne lastnine. V zvezi s tem je v točkah 29 in 30 navedene sodbe ugotovilo, da pojem storitev pomeni vsaj to, da stranka, ki te storitve opravlja, izvaja določeno dejavnost za plačilo, pogodba, s katero imetnik pravice intelektualne lastnine sopogodbenu odstopi pravico njene uporabe za plačilo, pa ne pomeni take dejavnosti.
- 49 Iz tega izhaja, da je pogodba, kot je ta v postopku v glavni stvari, s katero se sopogodbenu, imenovan „pridobitelj licence“, proti plačilu zaveže, da si bo razumno prizadeval za vložitev zahteve in pridobitev registracije za domensko ime .eu, očitno pogodba o opravljanju storitev, in ne licenčna pogodba.
- 50 To velja še toliko bolj, če s tako pogodbo navedenemu pridobitelju licence ni priznana nobena pravica, da v gospodarskem prometu uporablja blagovno znamko, ki ustreza temu domenskemu imenu, v skladu z njenimi funkcijami, ampak mu je s tako pogodbo priznano, da domensko ime, ki ga registrira v skladu s svojimi obveznostmi, ostaja v izključni lasti dajalca licence, in v njej potrjeno, da tega domenskega imena ne bo uporabljal v nasprotju s pogoji pogodbe.
- 51 V zvezi s tem ni pomembno, da ta pogodba določa, da je njen cilj pridobitelju licence predvsem omogočiti, da registrira domensko ime v svojem imenu, toda na račun dajalca licence, če ta pravica ne služi ničemur, razen temu, da sopogodbenu omogoči izpolniti njegovo obveznost registracije zadevnega domenskega imena ali zadevnih domenskih imen proti plačilu, in je torej le pomožna glede na to obveznost. Poleg tega, kot je v točkah 49 in 53 sklepnih predlogov poudaril generalni pravobranilec, dovoljenje za registracijo blagovne znamke kot domenskega imena .eu nikakor ne pomeni, da je imetnik te blagovne znamke svojemu sopogodbenu odstopil pravico, da to blagovno znamko v skladu z njenimi funkcijami uporablja v gospodarskem prometu.



- 52 Iz tega izhaja, da pogodbe, kot je ta v postopku v glavni stvari, ni mogoče šteti za licenčno pogodbo v pravu znamk. Zato sopogodbena, čigar naloga je registrirati domensko ime .eu za imetnika zadevne blagovne znamke, ni mogoče opredeliti za „pridobitelja licenc prednostnih pravic“ v smislu člena 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004.
- 53 Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004 razlagati tako, da se v položaju, v katerem je zadevna prednostna pravica pravica iz blagovne znamke, pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ ne nanaša na osebo, ki ji je imetnik zadevne blagovne znamke dovolil le, da v svojem imenu, toda na račun tega imetnika, registrira domensko ime, ki je enako ali podobno navedeni blagovni znamki, ne da bilo tej osebi dovoljeno, da to blagovno znamko v skladu z njenimi funkcijami uporablja v gospodarskem prometu.

#### *Drugo vprašanje*

- 54 Glede na odgovor na prvo vprašanje na drugo vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, ni treba odgovoriti.

#### **Stroški**

- 55 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

**Člen 12(2), tretji pododstavek, Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo je treba razlagati tako, da se v položaju, v katerem je zadevna prednostna pravica pravica iz blagovne znamke, pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ ne nanaša na osebo, ki ji je imetnik zadevne blagovne znamke le dovolil, da v svojem imenu, toda na račun tega imetnika, registrira domensko ime, ki je enako ali podobno navedeni blagovni znamki, ne da bilo tej osebi dovoljeno, da to blagovno znamko v skladu z njenimi funkcijami uporablja v gospodarskem prometu.**

Podpisi