



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 juli 2012 *

”Internet — Toppdomänen .eu — Förordning (EG) nr 874/2004 — Domännamn — Stegvis registrering — Artikel 12.2 — Begreppet licensinnehavare — Person som innehavaren av ett varumärke gett tillstånd att, i eget namn men för varumärkesinnehavarens räkning, registrera ett domännamn som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke — Inget tillstånd att använda kännetecknet som varumärke för andra ändamål”

I mål C-376/11,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) genom beslut av den 29 juni 2011, som inkom till domstolen den 15 juli 2011, i målet

Pie Optiek SPRL

mot

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna U. Löhmus (referent), A. Rosas, A. Ó Caoimh och A. Arabadjiev,

generaladvokat: V. Trstenjak,

justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 21 mars 2012,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Pie Optiek SPRL, genom E. Wéry och T. van Innis, avocats,
- Bureau Gevers SA, genom B. Docquir och B. Michaux, avocats,
- European Registry for Internet Domains ASBL, genom G. Glas och H. Haouideg, avocats,

* Rättegångsspråk: franska.

— Europeiska kommissionen, genom F. Bulst och C. Vrignon, båda i egenskap av ombud,
och efter att den 3 maj 2012 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 12.2 och 21.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, s. 40).
- 2 Begäran har framställts i två mål mellan Pie Optiek SPRL (nedan kallat Pie Optiek), å ena sidan, och Bureau Gevers SA (nedan kallat Bureau Gevers), och European Registry for Internet Domains ASBL (nedan kallat EURid), å andra sidan, angående registreringen av domännamnet www.lensworld.eu, vilken begärts av Bureau Gevers, i sitt eget namn men för ett annat företags räkning, närmare bestämt Walsh Optical Inc. (nedan kallat Walsh Optical), som är ett amerikanskt bolag som är innehavare av ett varumärke som motsvarar detta domännamn.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning (EG) nr 733/2002

- 3 Skälen 6 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (EGT L 113, s. 1) har följande lydelse:

”(6) Tack vare toppdomänen .eu bör den inre marknaden kunna få en mer framträdande plats på den virtuella Internetbaserade marknaden. Toppdomänen .eu bör få till följd att det kan göras en tydlig koppling till gemenskapen, dess rättsliga ram och den europeiska marknaden. Den bör göra det möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i gemenskapen att registrera sig under en specifik domän, vilket kommer att göra denna koppling uppenbar. Domänen kommer därför inte bara att vara en viktig grund för elektronisk handel i Europa utan också ett sätt att främja målen i artikel 14 [EG].

...

(16) Antagande av allmänna riktlinjer för att förhindra spekulativ eller oegentlig registrering av domännamn bör ge innehavare av tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt och offentliga organ möjlighet att utnyttja en särskild tidsperiod (förregistrering) under vilken registreringen av deras domännamn är reserverad för innehavare ... och för offentliga organ.”

- 4 Enligt artikel 1 i nämnda förordning är förordningens syfte att fastställa villkor för toppdomänen .eu, inklusive utseende av en registreringsenhet och fastställande av generella riktlinjer för driften av registreringsenheten.
- 5 I artikel 4.2 i samma förordning föreskrivs följande:

”Registreringsenheten skall ha i uppgift att

...

- b) registrera domännamn i toppdomänen .eu genom godkända .eu-ombud på begäran av
 - i) företag som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen,
 - ii) organisationer som är etablerade inom gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning, eller
 - iii) fysiska personer som är bosatta i gemenskapen,...

6 I artikel 5.1 i förordning nr 733/2002 föreskrivs följande:

”Kommissionen skall ... fastställa [riktlinjer, däribland]

...

- b) allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet möjligheten att gradvis registrera domännamn för att säkerställa att innehavarna av tidigare rättigheter, som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och offentliga organ får lämpliga möjligheter att under en övergångsperiod registrera sitt namn ...”

7 Kommissionen antog med tillämpning av denna bestämmelse förordning nr 874/2004.

Förordning nr 874/2004

8 I skäl 12 i förordning nr 874/2004 anges följande:

”För att skydda tidigare rättigheter som erkänns i gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning, bör ett förfarande för stegvis registrering införas. Den stegvisa registreringen bör genomföras i två steg, för att garantera innehavare av tidigare rättigheter möjligheten att registrera de namn som omfattas av deras tidigare rättigheter. ...”

9 Artikel 2 första-tredje styckena i denna förordning har följande lydelse:

”En behörig aktör, enligt förteckningen i artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 733/2002, får registrera ett eller flera domännamn under toppdomänen .eu.

Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel IV skall ett domännamn tilldelas den behöriga aktör vars ansökan först inkommit till registreringsenheten på tekniskt korrekt sätt och i enlighet med denna förordning. I denna förordning betecknas detta kriterium om först inkomna ansökan som principen ’först till kvarn’.

Så fort ett domännamn registrerats upphör det att vara tillgängligt för ytterligare registrering till dess att registreringen löper ut utan att förnyas eller domännamnet återkallas.”

10 Kapitel IV i förordning nr 874/2004, som består av artiklarna 10-14, rör förfarandet för stegvis registrering. Artikel 10.1 första och andra styckena i denna förordning har följande lydelse:

”Innehavare av tidigare rättigheter som erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning och offentliga organ skall vara behöriga att ansöka om att registrera domännamn under en period av stegvis registrering innan den allmänna registreringen inleds för domänen .eu.

”Tidigare rättigheter” skall bland annat förstås som registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, ...”

- 11 Artikel 12.2 första-tredje styckena i nämnda förordning har följande lydelse:

”Den stegvisa registreringsperioden skall pågå i fyra månader. Den allmänna registreringen av domännamn skall inte inledas förrän den stegvisa registreringsperioden avslutats.

Den stegvisa registreringen skall göras i följande två steg på två månader vardera.

I det första steget av den stegvisa registreringen får ansökningarna om domännamn endast avse registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar och de namn som avses i artikel 10.3, och ansökningarna skall inlämnas av innehavare av tidigare rättigheter eller licensinnehavare eller av de offentliga organ som avses i artikel 10.1.”

- 12 Artikel 21 i förordning nr 874/2004 har rubriken ”Spekulativ och oegentlig registrering”. I artikel 21.1 föreskrivs följande:

”Ett registrerat domännamn skall återkallas, efter ett lämpligt förfarande för tvistlösning inför eller utanför domstol, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, som de rättigheter som anges i artikel 10.1, och om det

- a) registrerats av innehavaren utan att denne har rätten till eller ett legitimt intresse av namnet, eller
- b) har registrerats eller används i ond tro.”

Första direktivet 89/104/EEG

- 13 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), innehöll artikel 5, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. Artikel 5.1 och 5.2 hade följande lydelse:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

14 Artikel 8 i nämnda direktiv, med rubriken "Licens", hade följande lydelse:

1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. 2. Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 15 Pie Optiek är ett belgiskt företag som säljer kontaktlinser, glasögon och andra ögonprodukter på internet. Företaget innehar ett Beneluxfigurmärke i form av ordkännetecknet "Lensworld" och en stiliserad ögonglob. Registreringsansökan ingavs den 8 december 2005, och varumärket registrerades den 4 januari 2006 för varor och tjänster i klasserna 5, 9 och 44 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. Företaget driver webbplatsen www.lensworld.be.
- 16 Bureau Gevers är ett belgiskt företag som bedriver konsultverksamhet i immaterialrättsliga frågor.
- 17 Walsh Optical är också verksamt i kontaktlins- och glasögonbranschen och bedriver försäljning på internet. Walsh Optical driver sedan år 1998 webbplatsen www.lensworld.com och har dessutom varit innehavare av Beneluxvarumärket "Lensworld". Registreringsansökan för det varumärket gavs in den 20 oktober 2005, och den 26 oktober 2005 registrerades det för varor och tjänster i klass 35 i Niceöverenskommelsen. Detta varumärke avfördes den 30 oktober 2006.
- 18 Den 18 november 2005 undertecknade Walsh Optical ett licensavtal ("License Agreement") med Bureau Gevers (nedan kallat avtalet).
- 19 Enligt paragraf 1 är avtalets enda syfte att bemyndiga licenstagaren att registrera ett domännamn i eget namn, men för licensgivarens räkning, och att fastställa var och en av parternas rättigheter och skyldigheter under licensavtalets giltighetstid och att reglera det förfarande genom vilket licenstagaren överför domännamn i toppdomänen .eu till licensgivaren eller den person som denna har anvisat.
- 20 Enligt paragraf 2 i avtalet, med rubriken "Licensgivarens rättigheter", får licensgivaren när som helst begära att licenstagaren återkallar det eller de domännamn som anges i bilaga 1 till avtalet eller överför domännamnet till licensgivaren eller till någon annan som licensgivaren anvisar. Överföringen ska ske skyndsamt och utan kostnad.
- 21 Enligt paragraf 3 i avtalet ska licensgivaren betala licenstagarens avgifter, vid äventyr av att domännamnen annars inte kan registreras, bevaras eller förnyas.
- 22 I paragraf 4 i avtalet, som rör licenstagarens rättigheter, anges att licenstagaren ska fakturera licensgivaren för sina tjänster.
- 23 Bland licenstagarens skyldigheter, såsom de framgår av paragraf 5 i avtalet, ingår att göra rimliga ansträngningar för att inge .eu-ansökningar och erhålla .eu-registrering för domännamn. Licenstagaren lämnar dessutom, vid registreringen, sitt godkännande till att domännamnet blir licensgivarens exklusiva egendom och lovar att inte använda detta namn på ett sätt som är oförenligt med avtalet.
- 24 Det framgår av de skrivelser som EURid ingett till domstolen att det första steget i den stegvisa registreringen enligt kapitel IV i förordning nr 874/2004 inleddes den 7 december 2005.

- 25 Samma dag ingav Bureau Gevers en ansökan till EURid om registrering av domännamnet "lensworld.eu" i eget namn men för Walsh Opticals räkning. Den 10 juli 2006 tilldelades Bureau Gevers detta domännamn.
- 26 Den 17 januari 2006 ansökte Pie Optiek också om registrering av domännamnet "lensworld.eu". Pie Optieks ansökan avslogs med hänvisning till den redan ingivna ansökan från Bureau Gevers.
- 27 Pie Optieks invändning, vid skiljedomstolen i Republiken Tjeckien, vilket är det organ som ansvarar för tvistlösning utanför domstol vad rör domännamnet .eu, mot att nämnda domännamn skulle tilldelas Bureau Gevers, avslogs genom beslut av den 12 mars 2007. Även Pie Optieks talan vid Tribunal de première instance de Bruxelles ogillades genom dom av den 14 december 2007.
- 28 Pie Optiek har vid den hänskjutande domstolen, till vilken nämnda dom överklagats, bland annat gjort gällande att Bureau Gevers enligt det omtvistade avtalet inte är licensinnehavare, i den mening som avses i artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004, och att detta bolag inte heller har rätten till eller ett legitimt intresse av namnet, i den mening som avses i artikel 21.1 a i samma förordning.
- 29 Enligt Bureau Gevers är ett varumärkeslicensavtals syfte inte med nödvändighet begränsat till ett tillstånd att marknadsföra varor eller tjänster med detta varumärke. Ett sådant avtal kan också omfatta andra rättigheter som tillkommer den aktuella varumärkesinnehavaren, helt eller delvis, och därvid innefatta ett tillstånd att registrera ett domännamn.
- 30 Mot denna bakgrund beslutade Cour d'appel i Bryssel att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:
- "1) Ska artikel 12.2 i förordning nr [874/2004] tolkas så att, när det är fråga om en tidigare rättighet i form av ett varumärke, begreppet licensinnehavare kan omfatta en person som endast har getts tillstånd av varumärkesinnehavaren att – i sitt eget namn men för licensgivarens räkning – registrera ett domännamn som är identiskt med eller som liknar varumärket, utan att personen har tillåtelse att använda varumärket eller kännetecknet på annat sätt, såsom exempelvis för att marknadsföra varor eller tjänster?
- 2) För det fall den första frågan ska besvaras jakande: Ska artikel 21.1 a i förordning nr [874/2004] tolkas så, att det föreligger 'en rätt till eller ett legitimt intresse av' .eu-domännamnet även om licensinnehavaren har registrerat domännamnet i sitt eget namn, men för varumärkesinnehavarens räkning när den sistnämnde inte uppfyllde kraven för att registrera ett domännamn enligt artikel 4.2 b i förordning nr [733/2002]?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 31 Den första frågan rör begreppet licensinnehavare, i den mening som avses i artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004.
- 32 I artikel 10.1 andra stycket i nämnda förordning preciseras att uttrycket "tidigare rättigheter" bland annat ska förstås som registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken. Begreppet licensinnehavare definieras emellertid inte i denna förordning. Förordningen innehåller inte heller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas lagstiftning vad rör definitionen av detta begrepp.

- 33 Enligt domstolens fasta praxis följer det, såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen, att lydelsen i en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde normalt ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen, med beaktande av bestämmelsens sammanhang och det mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen (se, bland annat, dom av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster, REG 2000, s. I-6917, punkt 43, och av den 22 mars 2012 i mål C-190/10, Génesis, punkt 40).
- 34 En genomförandeförordning ska dessutom tolkas i överensstämmelse med bestämmelserna i grundförordningen där så är möjligt (domstolens dom av den 24 juni 1993 i mål C-90/92, Dr Tretter, REG 1993, s. I-3569, punkt 11, och av den 26 februari 2002 i mål C-32/00 P, kommissionen mot Boehringer, REG 2002, s. I-1917, punkt 53).
- 35 Eftersom förordning nr 874/2004 är en genomförandeförordning som antagits med stöd av artikel 5.1 i förordning nr 733/2002, ska sistnämnda förordnings syfte och bestämmelser beaktas för att ge begreppet licensinnehavare en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen.
- 36 Det framgår härvid av skäl 6 i förordning nr 733/2002 att toppdomänen .eu skapats i syfte att ge den inre marknaden en mer framträdande plats på den virtuella internetbaserade marknaden genom att det görs en tydlig koppling till unionen, dess rättsliga ram och den europeiska marknaden, samtidigt som den gör det möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i unionen att registrera sig under en specifik domän, vilket kommer att göra denna koppling uppenbar.
- 37 I artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002 föreskrivs därför att ansökningar om registrering av domännamn under toppdomänen .eu som görs av företag som har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen, av organisationer som är etablerade inom gemenskapen – utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning – eller av fysiska personer som är bosatta i unionen ska bifallas. Sådana företag, organisationer och fysiska personer utgör enligt artikel 2 första stycket i förordning nr 874/2004 behöriga aktörer som får registrera ett eller flera domännamn under toppdomänen.
- 38 Det framgår dessutom av skäl 16 i förordning nr 733/2002, skäl 12 i förordning nr 874/2004 och artikel 10.1 första stycket i sistnämnda förordning att under den stegvisa registreringen är endast "innehavare av tidigare rättigheter som erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning" – däribland nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken – samt offentliga organ behöriga att ansöka om registrering av domännamn.
- 39 Av detta följer att i princip endast innehavare av tidigare rättigheter som har sitt säte, huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet inom unionen är behöriga att ansöka om registrering av ett eller flera domännamn under toppdomänen .eu under denna period.
- 40 Det står vidare klart att i den mån som artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004 medför en utvidgning av kretsen av behöriga aktörer under det första steget i den stegvisa registreringen till att även omfatta licensinnehavare av sådana rättigheter, måste dessa både uppfylla kravet på etablering i unionen och, i rättighetsinnehavarens ställe, åtminstone delvis och/eller tillfälligt förfoga över den aktuella tidigare rättigheten.
- 41 Det skulle nämligen strida mot syftet med förordningarna nr 733/2002 och nr 874/2004 att tillåta en innehavare av en tidigare rättighet som helt förfogar över denna rättighet, men som inte uppfyller kravet på etablering i unionen, att via en annan person, som uppfyller detta krav men som inte ens delvis eller tillfälligt förfogar över nämnda rätt, ansöka om registrering av ett domännamn under toppdomänen .eu till den förstnämndes förmån.

- 42 Dessa konstateranden stöds både av unionsrättsakter och av domstolens praxis, som innehåller upplysningar om innebörden av begreppen licenstagare och licens inom varumärkesrätten, även om ingen uttrycklig definition ges.
- 43 I artikel 8.1 i direktiv 89/104 föreskrivs för det första att det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. Unionslagstiftaren har således tänkt sig att en sådan licens bland annat kan beviljas för licenstagarens marknadsföring av varor eller tjänster under detta varumärke.
- 44 Enligt artikel 8.2 i samma direktiv kan innehavaren av varumärket åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet. Det framgår av denna bestämmelse att sådana bestämmelser, förutom licensens giltighetstid, kan reglera formen under vilken varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen kan användas, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de varor licenstagaren tillverkar eller på tjänster denne tillhandahåller under varumärket.
- 45 Det preciseras härvid i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 att det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt som bland annat innebär att denne har rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet, det vill säga kommersiellt, använda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011 i mål C-96/09 P, Anheuser-Busch mot Budějovický Budvar, REU 2011, s. I-2131, punkt 144) identiska eller liknande tecken för vissa varor och tjänster, och under vissa förutsättningar.
- 46 Domstolen har redan förklarat att denna ensamrätt syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion. Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner, såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl., punkt 58, och av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08-C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkterna 75 och 77).
- 47 Genom att bevilja licenstagaren en licens ger således rättighetsinnehavaren licenstagaren rätt att inom licensavtalets begränsningar använda ett varumärke i de syften som skyddas av den med varumärket förknippade ensamrätten, det vill säga kommersiell användning av varumärket i enlighet med dess egentliga funktion, särskilt den grundläggande funktionen att garantera konsumenterna att berörd vara eller tjänst har det ursprung som förknippas med varumärket.
- 48 Domstolen har för det andra i sin dom av den 23 april 2009 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Rabitsch (REG 2009, s. I-3327), tagit ställning till skillnaderna mellan ett tjänsteavtal och ett licensavtal i immaterialrättsligt hänseende. Domstolen har därvid i punkterna 29 och 30 i nämnda dom konstaterat att begreppet tjänst i vart fall förutsätter att den som utför tjänsten utför en bestämd verksamhet mot ersättning. Ett avtal genom vilket en innehavare av en immateriell rättighet till motparten upplåter en rätt att mot vederlag nyttja den immateriella rättigheten implicerar inte någon sådan verksamhet.
- 49 Av detta följer att ett avtal av det slag som är aktuellt i målet vid den nationella domstolen – i vilket motparten benämns "licenstagare" och enligt vilket denne mot vederlag åtar sig skyldigheten att göra rimliga ansträngningar för att inge .eu-ansökningar och erhålla .eu-registrering av ett domännamn – snarare ska ses som ett tjänsteavtal än ett licensavtal.

- 50 Detta resonemang gör sig än mer gällande när ett sådant avtal inte ger licenstagaren någon rätt att använda det varumärke som motsvarar domännamnet kommersiellt, i enlighet med dess egentliga funktion, utan föreskriver att det domännamn som licenstagaren är skyldig att registrera förblir licensgivarens exklusiva egendom och att licenstagaren inte får använda domännamnet på ett sätt som inte är förenligt med avtalet.
- 51 Det saknar härvid betydelse att det i ett sådant avtal preciseras att dess syfte bland annat är att göra det möjligt för licenstagaren att registrera ett domännamn i eget namn men för licensgivarens räkning, om detta inte tjänar något annat ändamål än att ge motparten möjlighet att uppfylla sin skyldighet att, mot vederlag, registrera ifrågavarande domännamn och sistnämnda uppgift således är underordnad denna skyldighet. Såsom generaladvokaten har anmärkt i punkterna 49 och 53 i sitt förslag till avgörande, innebär den omständigheten att motparten getts tillstånd att registrera ett varumärke under domännamnet .eu på intet sätt att varumärkesinnehavaren har gett motparten rätt att använda varumärket i enlighet med dess egentliga funktion.
- 52 Av detta följer att ett avtal av det slag som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte kan betraktas som ett licensavtal i varumärkesrättsligt hänseende. En motpart som getts uppdraget att registrera ett varumärke under domännamnet .eu för varumärkesinnehavarens räkning kan således inte betraktas som en licensinnehavare, i den mening som avses i artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004.
- 53 Den första frågan ska således besvaras enligt följande. Artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004 ska tolkas så att, när det är fråga om en tidigare rättighet i form av ett varumärke, begreppet licensinnehavare inte omfattar en person som endast har getts tillstånd av varumärkesinnehavaren att – i sitt eget namn men för dennes räkning – registrera ett domännamn som är identiskt med eller som liknar nämnda varumärke, utan att personen har tillåtelse att använda det kommersiellt, i enlighet med dess egentliga funktion.

Den andra frågan

- 54 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas det anledning att besvara den nationella domstolens andra fråga.

Rättegångskostnader

- 55 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 12.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för .eu-registrering ska tolkas så att, när det är fråga om en tidigare rättighet i form av ett varumärke, begreppet licensinnehavare inte omfattar en person som endast har getts tillstånd av varumärkesinnehavaren att – i sitt eget namn men för dennes räkning – registrera ett domännamn som är identiskt med eller som liknar nämnda varumärke, utan att personen har tillåtelse att använda det kommersiellt, i enlighet med dess egentliga funktion.

Underskrifter