Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
VERICA TRSTENJAK
föredraget den 3 maj 2012 [1]

Mål C-376/11

Pie Optiek
mot
Bureau Gevers

(begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles (Belgien))

”Industripolitik — Internet — Toppdomänen .eu — Förordning (EG) nr 874/2004 — Artiklarna 12.2 och 21.1 a — Förordning (EG) nr 733/2002 — Artikel 4.2 b — Begreppet 'licensinnehavare av tidigare rättigheter' — Spekulativa och oegentliga registreringar — Registrering av ett namn utan att rättigheter eller berättigade intressen föreligger — Rätt till varumärke”

I – Inledning

1. Till grund för förevarande mål ligger en begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles (nedan kallad den hänskjutande domstolen) enligt artikel 267 FEUF, genom vilken den domstolen har hänskjutit två frågor till EU-domstolen avseende tolkningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu [2] och 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 [3].

2. Förhandsavgörandet begärs i en tvist avseende registrering av domännamnet ”lensworld.eu” mellan SPRL Pie Optiek (nedan kallat Pie Optiek) – ett belgiskt bolag som säljer optikprodukter på internet – och företaget SA Bureau Gevers (nedan kallat Bureau Gevers) – ett belgiskt bolag som bedriver konsultverksamhet på immaterialrättsområdet – samt ASBL European Registry for Internet Domains (nedan kallat EURid) som är ansvarigt för tilldelning av .eu-domännamn. Avsikten med Pie Optieks överklaganden vid de nationella domstolarna är för det första att det ska fastställas att registreringen av detta domännamn till förmån för Bureau Gevers är spekulativ och oegentlig. För det andra önskar Pie Optiek att domännamnet ska överföras till denna.

3. Till grund för sin talan har Pie Optiek huvudsakligen gjort gällande att Bureau Gevers inte har rätt att registrera domännamnet, eftersom detta företag inte självt är ”innehavare av en tidigare rättighet” i den mening som avses i förordning (EG) nr 874/2004. Det är i stället det amerikanska företaget Walsh Optical som är innehavare av en sådan rättighet. Det senare har emellertid inte rätt att ansöka om registrering, eftersom det självt har sitt säte utanför Europeiska unionen och därmed inte uppfyller de villkor som uppställs i lagstiftningen. Pie Optiek anser att de båda företagen använde sig av ett knep för att kringgå villkoren för rätt att ansöka. De ingick nämligen ett avtal kallat ”licensavtal” genom vilket

1 — Originalspråk: tyska.
2 — EGT L 113, s. 1.
3 — EUT L 162, s. 40.

Bureau Gevers förband sig att ställa sitt namn och sin adress i Europeiska unionen till förfogande för att göra det möjligt för sin amerikanska kund att registrera det omtvistade domännamnet. Dessutom har Pie Optiek ifrågasatt att ett licensavtal i juridisk mening överhuvudtaget föreligger, i synnerhet som Bureau Gevers bara har rätt att registrera varumärket, men inte att använda det för att exempelvis saluföra varor eller tjänster under varumärket.

4. Föremålet för begäran om förhandsavgörande är således framför allt frågan huruvida man i det nationella målet kan tala om ett licensavtal i juridisk mening när det gäller ordmärket ”Lensworld”. Vidare uppkommer frågan huruvida det är förenligt med unionsrätten att ett företag som inte har rätt att ansöka, eftersom det är etablerat i ett tredjeland, ändå tillåts registrera ett domännamn genom ett licensavtal med ett företag som är etablerat i unionen. I förevarande mål uppkommer principiella frågor både beträffande licensavtals rättsliga karaktär och beträffande förhållandet mellan unionens lagstiftning om immateriella tillgångar och dess it-lagstiftning, vilka kräver en ingående undersökning. Utöver de ovannämnda förordningarna behövs dessutom en tolkning av rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar [4] och av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken [5].

II – Tillämpliga bestämmelser

A – *Förordning nr 733/2002*

5. Enligt artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002 ska registreringsenheten ”ha i uppgift att registrera domännamn i toppdomänen .eu genom godkända .eu-ombud på begäran av ... företag som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen”.

6. Enligt artikel 5.1 b i denna förordning ska kommissionen fastställa ”allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering. Dessa riktlinjer och principer skall bland annat omfatta ... 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. För att genomföra denna bestämmelse har kommissionen antagit förordning nr 874/2004.

B – *Förordning nr 874/2004*

8. Artikel 2 styckena 1–3 i förordning nr 874/2004 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’.

4 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

5 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

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.”

9. Kapitel IV i förordningen avser stegvis registrering. Artikel 10.1 första och andra styckena 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 gemenskapsvarumärken ...”

10. Artikel 12.2 första till tredje styckena i förordningen 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.”

11. I artikel 21.1 i förordningen, vilken har rubriken ”Spekulativ och oegentlig registrering”, 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.”

C – *Direktiv 89/104*

12. I artikel 5.1 i direktiv 89/104, vilken har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke” föreskrivs bland annat följande:

”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.”

13. I artikel 8 i direktivet, vilken har rubriken ”Licens”, föreskrivs följande:

”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 som varumärket får använda, 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.”

III – Bakgrund, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

14. Pie Optiek är ett belgiskt företag som säljer kontaktlinser, glasögon och andra ögonprodukter på internet. Företaget innehar ett Beneluxfigurmärke i form av ordkännetecknet ”Lensworld”. Registreringsansökan ingavs den 8 december 2005, och varumärket registrerades den 4 januari 2006 för varor och tjänster i klasserna 5, 9 och 44 i enlighet med Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Företaget driver webbplatsen www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers är ett belgiskt företag som bedriver konsultverksamhet i immaterialrättsliga frågor.

16. Walsh Optical är ett amerikanskt företag med säte i New Jersey. Företaget är 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. Detta varumärke avfördes den 30 oktober 2006.

17. Den 18 november 2005 undertecknade Walsh Optical ett licensavtal (”license agreement”, nedan kallat avtalet) med Bureau Gevers. Enligt paragraf 1 i detta avtal är syftet att bemyndiga licensinnehavaren att registrera ett domännamn i eget namn, men för licensgivarens, det vill säga Walsh Opticals räkning, och att fastställa var och en av parternas rättigheter och skyldigheter under licensavtalets giltighetstid och att reglera det förfarande genom vilket licensinnehavaren överför domännamn i toppdomänen .eu till licensinnehavaren eller den person som denna har bestämt. Enligt paragraf 3 ska licensgivaren betala licensinnehavarens avgifter. I paragraf 4 i avtalet anges att licensinnehavaren ska fakturera licensgivaren för sina tjänster. Enligt paragraf 5 i avtalet ska licenstagaren göra rimliga ansträngningar för att inge en .eu-ansökan/.eu-ansökningar och erhålla en .eu-registrering för domännamnet (domännamnen).

18. Av vad EURid anfört framgår att den första fasen av den stegvisa registreringen enligt kapitel IV i förordning nr 874/2004 inleddes den 7 december 2005. 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. Den 17 januari 2006 hade emellertid Pie Optiek också ansökt om registrering av domännamnet ”lensworld.eu”. Pie Optieks ansökan avslogs med hänvisning till den redan ingivna ansökan från Bureau Gevers.

19. I syfte att domännamnet ”lensworld.eu” skulle överföras ingav Pie Optiek en ansökan till skiljedomstolen i Tjeckien, vilken är behörig att avgöra tvister angående .eu-domännamn, men ansökan avslogs den 12 mars 2007. Den 13 april 2007 väckte Pie Optiek talan mot Bureau Gevers vid Tribunal de première instance de Bruxelles. Den 8 maj 2007 intervenerade EURid i målet. Talan ogillades i dom av den 14 december 2007. Överklagandet till den hänskjutande domstolen avser denna dom i första instans.

20. Den hänskjutande domstolen finner att det är oklart hur begreppet ”innehavare av tidigare rättigheter” i artikel 12.2 tredje stycket i förordning nr 874/2004 och begreppet ”rätten till eller ett legitimt intresse” i artikel 21.1 a i denna förordning ska tolkas. Förfarandet har därför förklarats vilande, och följande tolkningsfrågor har ställts till EU-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, kan begreppet ’licensinnehavare av tidigare rättigheter’ 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?”

IV – Förfarandet vid EU-domstolen

21. Beslutet om förhandsavgörande av den 29 juni 2011 inkom till domstolens kansli den 15 juli 2011.

22. Parterna i målet vid den nationella domstolen, EURid och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden inom den tidsfrist som anges i artikel 23 i domstolens stadga.

23. Vid den muntliga förhandlingen den 21 mars 2012 deltog ombuden för parterna i det nationella målet, EURid och kommissionen.

V – Parternas huvudsakliga argument

24. Jag kommer i den mån det är relevant hänvisa till parternas argument i samband med mina redogörelser.

VI – Bedömning

A – *Inledande anmärkningar*

25. Den 7 december 2005 gick startskottet för registrering av Internetdomäner under toppdomänen .eu. Införandet av detta domännamn går tillbaka på Europeiska unionens handlingsplan ”eEurope 2002” [6], i vilken det under punkten ”Främjande av elektronisk handel” fastslogs att toppdomännamnet .eu skulle upprättas. Genom att denna nationella toppdomän (den så kallade country-code Top-Level-Domain, förkortat ccTLD) upprättades skulle unionens inre marknad få en mer framträdande plats på den virtuella internetbaserade marknaden och e-handeln främjas. Genom användningen av denna domän skulle kopplingen mellan de registrerade organisationerna, företagen och fysiska personerna å ena sidan och unionen, dess lagstiftning och den europeiska marknaden å andra sidan tydligare komma till uttryck.

26. För att upprätta denna nya europiska toppdomän har unionen skapat omfattande rättsliga ramar. Det internationella domännamnssystemet utvecklades ursprungligen i första hand som en teknisk företeelse utan att ramvillkoren för registrering och användning var reglerade i detalj, men när .eu-domännamnen infördes åtgärdade unionen detta huvudsakligen genom att två rättsinstrument antogs. I ramförordning nr 733/2002 och i förordning nr 874/2004, som antogs för att genomföra denna, finns förutom bestämmelser om tekniska spörsmål också regler avseende varumärken.

27. Det föreskrevs för det första att upprättandet av .eu-domännamn skulle ske genom ett förfarande med stegvis registrering (”Sunrise Period”)[7], i vilket innehavarna av varumärken fick förtur till de .eu-domännamn som motsvarade varumärkena. Under fas 1 av Sunrise-perioden, vilken omfattade två månader (från den 7 december 2005 till den 6 februari 2006), kunde innehavarna av nationella varumärken, gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar ansöka om registrering av domänerna. Enligt artikel 12.2 andra stycket i förordning nr 874/2004 hade även licensinnehavare rätt att delta. Bureau Gevers stöder sig på denna bestämmelse för att hävda sin rätt att registrera domännamnet ”lensworld.eu”. Under fas 2 av Sunrise-perioden var det möjligt att också ansöka om registrering av domännamn som grundade sig på andra rättigheter som var skyddade genom nationell lagstiftning, till exempel affärsbeteckningar, företagsnamn, titlar på litterära och konstnärliga verk, oregistrerade varumärken och handelsbenämningar.

28. För det andra har bestämmelser förts in i regelverket för att skydda innehavare av tidigare rättigheter och även andra registreringsberättigade personer mot spekulativa och oegentliga registreringar av .eu-domännamn. Pie Optiek har hänvisat till dessa bestämmelser för att få Bureau Gevers registrering upphävd. Eftersom Bureau Gevers ingav en ansökan om registrering av domännamnet ”lensworld.eu” före Pie Optiek och fick det registrerat, har frågan huruvida Bureau Gevers faktiskt kan anses vara licensinnehavare av en tidigare rättighet, i den mening som avses i artikel 12.2 andra stycket i förordning nr 874/2004 betydelse för utgången i målet. Om det fastställdes att Bureau Gevers var licensinnehavare skulle EURids beslut att inte bifalla Pie Optieks ansökan om registrering nämligen anses vara lagenligt. Detta är föremålet för den första frågan, vilken jag ska besvara först.

6 — ”eEurope: Ett informationssamhälle för alla.” Meddelande om kommissionens initiativ inför Europeiska rådets extramöte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, KOM(1999) 687 slutlig.

7 — Se, för närmare information om förfarandet med stegvis registrering, Bettinger, T., ”New European Top-Level Domain. eu”, *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, nr 44, och Muñoz, R., ”L’enregistrement d’un nom de domaine .eu”, *Journaux des tribunaux – Droit européen*, juni 2005, nr 120, sidorna 161 och 162.

B – *Den första frågan*

1. Frågan huruvida avtalet inte utgör ett licensavtal

29. Med den första frågan vill den hänskjutande domstolen huvudsakligen få klarhet i vad som ska förstås med begreppet ”licensinnehavare av en tidigare rättighet”, i den mening som avses i artikel 12.2 andra stycket i förordning nr 874/2004, om den tidigare rättigheten är en rätt till ett varumärke.

30. Det kan till att börja med konstateras att det i förordning nr 874/2004 varken finns någon definition av begreppet eller någon hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar. Enligt fast rättspraxis följer det nämligen av såväl kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen att en unionsrättslig bestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar, för att bestämma dess betydelse och räckvidd, normalt ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen, vilken ska göras med hänsynstagande till sammanhanget och syftet med föreskrifterna i fråga.[8] Eftersom den rättsakt som behöver tolkas i det aktuella fallet är en genomförandeförordning måste den om möjligt också tolkas så, att den är förenlig med bestämmelserna i grundförordningen.[9]

31. Begreppet ”licensinnehavare av en tidigare rättighet” består av två delar. För det första rör det sig om en ”tidigare rättighet”, vilket dock inte bereder några särskilda problem i förevarande mål om förhandsavgörande, i synnerhet som de olika kategorierna av rättigheter uttryckligen anges i artikel 10.1 andra stycket i förordningen. Bland dessa rättigheter nämns nämligen bland annat registrerade nationella varumärken. Eftersom Belgien, Nederländerna och Luxemburg bildar ett enhetligt rättsområde med enhetlig varumärkeslagstiftning och en gemensam varumärkesbyrå för alla tre länderna[10], kan det av Walsh Optical registrerade Beneluxvarumärket i juridiskt hänseende kvalificeras som ett nationellt varumärke i den mening som avses i denna bestämmelse.

32. Definitionen av licensavtal är däremot mer problematisk. Den definitionen har nämligen betydelse när det gäller att klargöra den centrala frågan huruvida Walsh Optical tilldelade Bureau Gevers en giltig licens för det registrerade varumärket genom det avtal som hade ingåtts. Jag ska därför utreda huruvida det finns någon legaldefinition av licensavtal i unionsrätten. Därefter ska jag undersöka om avtalet i fråga motsvarar denna definition.

8 — Se dom av den 27 februari 2003 i mål C-373/00, Adolf Truley (REG 2003, s. I-1931), punkt 35, och av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster (REG 2000, s. I-6917), punkt 43.

9 — Se dom av den 24 juni 1993 i mål C-90/92, Dr Tretter (REG 1993, s. I-3569), punkt 11.

10 — Sedan den 1 januari 1971 är varumärkeslagstiftningen i Beneluxländerna för individuella och kollektiva varumärken reglerade i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag. Enligt denna kan ett varumärke bara gälla i hela Beneluxområdet, och rätten kan inte delas upp territoriellt. Beneluxländernas gemensamma varumärkeslagstiftning har således i stor utsträckning ersatt de tidigare självständiga nationella lagstiftningarna inom varumärkesrätten (se Evrard, J., och Péters, P., ”La Défense de la Marque dans le Benelux”, andra upplagan, Bryssel, 2000, sidorna 8 och 17, och Verkade, F., ”Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, s. 92).

33. Såsom jag förklarade i mitt förslag till avgörande i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch [11] anges det visserligen i unionsreglerna om skydd av immateriella rättigheter att det är möjligt att tilldela någon en licens, [12] men de innehåller inga bestämmelser om ingående av licensavtal. Av de tillämpliga lagtexterna kan endast slutsatsen dras att licensavtalet är ett ömsesidigt förpliktande avtal, genom vilket licensgivaren i huvudsak ger licenstagaren rätten att nyttja vissa immateriella rättigheter och licenstagaren i utbyte ska betala licensavgift till licensgivaren. Genom att upplåta licensen ger licensgivaren licenstagaren rätt att utföra en verksamhet som utan licensen innebär intrång i den immateriella rättigheten. Ordet licens kommer från latinets *licet* och betyder ungefär ”tillåtelse att använda ett föremål eller utöva en verksamhet”. Enligt principen om partsautonomi kan också en begränsning av licensen skrivas in i avtal. Den kan vara exklusiv, icke-exklusiv eller geografiskt begränsad eller tidsbegränsad eller begränsad utifrån det sätt på vilket den används. [13]

34. EU-domstolen delade denna uppfattning om kännetecknet för ett licensavtal när den i domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch fann att den skyldighet som innehavaren av en immateriell rättighet har att inte motsätta sig att motparten nyttjar denna rättighet mot vederlag är karakteristisk för licensavtal. Domstolen anser att detta är en väsentlig skillnad jämfört med tjänsteavtal. Till skillnad från denna typ av avtal tillhandahåller rättighetsinnehavaren ingen tjänst genom att nyttjanderätten överlåts, utan förbinder sig bara att överlåta rätten till fritt nyttjande åt motparten. [14] Domstolen ansåg däremot att en eventuell skyldighet för licenstagaren att nyttja den upplåtna immateriella rättigheten saknar betydelse. [15]

35. Enligt senare juridisk doktrin får licensen dock inte förstås som enbart ett accepterande av nyttjandet och därmed som en helt och hållet passiv skyldighet för licensgivaren i form av att vederbörande avstår från att genomdriva sin rätt att förhindra användning. De som företräder denna doktrin utgår tvärtom från att en positiv nyttjanderätt också beviljas genom licensen. [16] Jag ska i det följande visa att man av några unionsrättsakter kan dra slutsatsen att licensen faktiskt är utformad som en äkta tillståndsgivning och inte som enbart ett accepterande. Omfattningen av licensbegreppet kan undersökas genom en jämförande analys av olika unionsrättsakter. [17]

36. I unionsrätten finns det bestämmelser om licenser särskilt i två sammanhang. För det första finns det bestämmelser om licenser i de förordningar som avser utformningen av de rättigheter som skyddas i unionsrätten som en form för att utnyttja immateriella rättigheter. Hittills har unionen redan skapat tre sådana helt nya, på europeisk nivå skyddade rättigheter med gemenskapens växtförädlarrätt, gemenskapsvarumärket och gemenskapsformgivningen, och ett utkast till förordning om gemenskapspatent föreligger. Såsom till exempel framgår av artikel 22.2 i rådets förordning (EG)

11 — Se mitt förslag till avgörande av den 27 januari 2009 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Rabitsch, där domstolen meddelade dom den 23 april 2009 (REG 2009, s. I-3327), punkt 50.

12 — När det gäller upphovsrätt anges det i skäl 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10) att de rättigheter som avses i detta direktiv kan överföras, överlåtas eller bli föremål för avtalade licenser utan att detta påverkar den relevanta nationella lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter. När det gäller varumärkesrätt fastslås det i artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) att ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av gemenskapen. Även förordningen om gemenskapspatent kommer i framtiden att innehålla bestämmelser om licensavtal. I artikel 19 i förslag till rådsförordning om gemenskapspatent (KOM(2000) 412 slutlig) anges således att ett gemenskapspatent i sin helhet eller delvis kan bli föremål för licenser för hela eller viss del av gemenskapen och att en licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

13 — Se Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., *Handbuch der Verrechnungspreise*, tredje upplagan, München, 2011, punkt 352, i vilken påpekas att avtalsfrihet i princip gäller för ingående av licensavtal, vilket innebär att parterna kan avtala om vissa innehållsmässiga begränsningar av licensen, vilka kan vara av geografisk, tidsmässig, materiell eller personlig art.

14 — Dom av den 23 april 2009 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Rabitsch (REG 2009, s. I-3327), punkt 31.

15 — Ibidem, punkt 32.

16 — Se Stumpf, H., och Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, åttonde upplagan, Frankfurt am Main, 2005, punkt 13, s. 36, och Ubertazzi, B., ”IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 115.

17 — Se McGuire, M.-R., ”Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst”, *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2010, s. 99.

nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken [18] är ordalydelsen i bestämmelserna om licens formulerad ur licenstagarens perspektiv. Av formuleringen ”gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilken varumärket får användas …” framgår att licenstagaren beviljas tillstånd. Den omständigheten att en licens i unionsrätten är utformad som ett lämnande av ett tillstånd och inte enbart som ett accepterande av ett nyttjande kommer ännu tydligare till uttryck i förarbetena till förordningen om gemenskapsvarumärken och de tillhörande riktlinjerna från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. I betänkandet om gemenskapsvarumärken [19] definieras en licens till exempel ”som ett avtal genom vilket ett varumärke upplåts till någon annan för nyttjande”. I riktlinjerna avseende förordningen om gemenskapsvarumärken [20] anges slutligen följande: ”Enbart ett accepterande eller ett ensidigt medgivande från varumärkesinnehavarens sida gentemot tredje part utgör inte någon licens.” Detta uttalande bekräftas också genom artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter [21], enligt vilket förutom rättighetsinnehavaren också de personer som ”får utnyttja dessa rättigheter” har rätt till de skyddsinstrument som har skapats genom direktivet. Som sådana nämns särskilt licenstagare.

37. Dessutom finns det bestämmelser om licenser i konkurrensrätten. Det är tydligt att en licens utformning som en avtalad nyttjanderätt ligger till grund för kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring [22] och de härtill knutna riktlinjer som kommissionen har offentliggjort för detta. Licensbegreppet kan dessutom indirekt härledas ur bestämmelserna om tvångslicens i exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar [23]. I dessa bestämmelser klargörs att en licens i regel är ett tillstånd att mot återkommande betalning utnyttja en immateriell rättighet. Att licensen i unionsrätten inte anses vara enbart ett avstående från att göra sin rätt att förhindra användning gällande, vilken följer av den immateriella rättigheten, utan en positiv nyttjanderätt, framgår slutligen också av reglerna för principen om konsumtion av rättigheter.

18 — EUT L 78, s. 1.

19 — Europeiska kommissionen, betänkande om inrättandet av ett EEG-varumärke, SEC(76) 2462 slutlig.

20 — Riktlinjer för förfaranden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), del E, kapitel 5: licenser (kan hämtas på http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — EUT L 195, s. 16.

22 — EUT L 123, s. 11.

23 — EGT L 213, s. 13.

38. Oberoende av om licensgivarens avstående från att utöva en rättighet eller tvärtom licensgivarens beviljande av nyttjanderätt anses vara det viktigaste kännetecknet för ett licensavtal i dogmatiskt hänseende, beroende på skillnader i rättsuppfattning, kan det konstateras att de ovannämnda uppfattningarna i stor utsträckning stämmer överens såtillvida som licensinnehavaren slutligen genom erhållandet av en licens får rätt att tillfälligt eller permanent utnyttja en immateriell rättighet (patent, varumärken, mönster), och detta i en utsträckning som annars omfattas av den rätt som innehavaren av en immateriell rättighet har att förbjuda användning och att utnyttja ett varumärke. [24]

39. Med detta ska förvisso endast förstås *avsedd användning* av den immateriella rättigheten, [25] närmare bestämt saluföring av vissa varor eller tjänster, eftersom det i annat fall inte skulle vara ekonomiskt meningsfullt att tilldela en licens. Att genom en rättshandling bevilja en immateriell rättighet är inget självändamål, utan detta görs i regel för att den som beviljas rättigheten ska kunna *utnyttja denna kommersiellt*. [26]

40. Unionslagstiftaren utgick tydligen också från denna premiss, vilket indirekt framgår redan av ordalydelsen i artikel 22 i förordning nr 40/94 och artikel 8 i direktiv 89/104, i vilka det anges att ett varumärke kan omfatta licenser *för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat*. Det hänvisas till två olika kategorier av produkter (varor och tjänster) som typiskt är avsedda att saluföras. De nämnda varumärkesrättsliga bestämmelserna ska följaktligen tolkas så, att licensinnehavaren genom erhållandet av en licens får tillåtelse att använda varumärket för att beteckna vissa produkter som innehavaren saluför i näringsverksamhet. Det måste därför antas att licensinnehavaren i regel kommer att utnyttja den immateriella rättigheten kommersiellt.

41. Om man dessutom anlägger ett ekonomiskt synsätt får man inte bortse från att licensgivaren ofta också torde ha intresse av att varumärket utnyttjas genom att det används i affärsverksamhet. Licensgivaren får nämligen inte bara ekonomisk ersättning för att nyttjanderätten överlåts, vilket redan är ett viktigt ekonomiskt incitament för denna. Beroende på vad som avtalas kan han eller hon få en licensavgift eller till och med en del av licensinnehavarens vinst. [27] Genom att licensinnehavaren utnyttjar varumärket säkerställs dessutom att varumärkets särskiljningsförmåga bibehålls och att varumärket också i fortsättningen kan fylla sin funktion – vilket jag ska gå in närmare på nedan. [28]

24 — Se Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen, 2006, s. 182, i vilken hänvisas till de olika uppfattningarna i doktrinen beträffande vad som är kännetecknande för en licens. Medan några talar om blott och bart en ”tillåtelse” talar andra om en ”nyttjanderätt”. Författaren anser att man ska utgå från den ”minsta gemensamma nämnaren” och rent allmänt tala om licensen som en ”användningsrättighet”. Se, för ett liknande resonemang, Miguel Asensio, P. A., ”Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado”, *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, s. 201. Författaren menar att man gör en för snäv tolkning om man anser att ett licensavtal enbart är ett avstående från att utöva en rättighet i den mening som avses i domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch, eftersom detta inte är fallet i många former av avtal. I den spanska patentlagstiftningen föreskrivs dessutom att licensgivaren ska ge licenstagaren möjlighet att utnyttja en rättighet. Ändå anser författaren inte att den definition som domstolen använde i den ovannämnda domen var felaktig, eftersom den är beroende av omständigheterna i det nationella målet. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts*, München, 1996, s. 230, i vilken det helt riktigt påpekas att rätten till ett varumärke enligt dagens rättsuppfattning består av både en negativ rätt att förhindra användning och av en positiv rätt till användning, varför det är juridiskt möjligt att uppfatta en varumärkeslicens också som en positiv nyttjanderätt. Bühling, J., ”Die Markenlizenz im Rechtsverkehr”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 196, i vilken det påpekas att licenser avseende immateriella rättigheter alltid beskrivs som en rätt att utnyttja rättigheten i en utsträckning som annars är beroende av den rätt som immaterialrättsinnehavaren har att förhindra användning av en rättighet och att utnyttja en rättighet. Se, för ett liknande resonemang, Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, femte upplagan, 2010, punkt 222, Stimmel, U., ”Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 782, och Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., i förut anförd skrift (ovan fotnot 13), punkt 351.

25 — Se Gouga, A., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 190, enligt vilken begreppet licens omfattar alla befogenheter som licensgivaren har gett licenstagaren att utnyttja den immateriella äganderätten eller en rättighet som föregår denna på samma sätt som innehavaren, om än i olika omfattning.

26 — Se, för ett liknande resonemang, Pfaff, D., och Nagel, S., *Lizenzverträge*, tredje upplagan, 2010, punkt 7, enligt vilken licensavtal enligt dagens uppfattning kännetecknas av att innehavaren av en absolut skyddad rättslig ställning (till exempel en patentinnehavare) ger en annan person tillåtelse att använda och exploatera de skyddade uppfinningarna eller metoderna.

27 — Se Stumpf, H., och Groß, M., i förut anförd skrift (ovan fotnot 16), punkt 117, s. 95.

28 — Se Bühling, J., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 199, som hänvisar till varumärkeslicensers ändamålsbegränsning. Enligt författaren måste licensen säkerställa varumärkets funktioner och samtidigt också stärka märket som sådant och öka dess värde för licensgivaren.

42. Denna aspekt är i synnerhet relevant när immaterialrättsinnehavaren av någon anledning inte själv kan utnyttja varumärket, vilket inte är ovanligt eftersom dagens näringsliv är så komplext. I ett ekonomiskt system där det genom den allt mer sammanflätade och internationaliserade verksamheten har blivit svårt att ensam och fullt ut utnyttja ett monopol inom en viss ekonomisk sektor utnyttjas immateriella rättigheter, helt bortsett från att teknisk utveckling och produktutveckling är nödvändig,[29] inte längre enbart och direkt av innehavaren, utan under medverkan av andra ekonomiska aktörer som totalt sett ska säkerställa ett optimalt utnyttjande. Genom att licenser tilldelas kan olika nyttjandemöjligheter undersökas och nya marknader öppnas. Med hjälp av marknadsföring som licensinnehavaren genomför i eget intresse för att locka kunder blir varumärket till sist också mer känt, vilket är en fördel för licensgivaren.[30] De rättigheter som är förknippade med den immateriella rättigheten utnyttjas därmed optimalt genom licensen. Inte minst av denna anledning är licens i dag den vanligaste formen av kommersiellt utnyttjande av dessa rättigheter, vid sidan om överlåtelse och pantsättning. Det kan således också ur licensgivarens perspektiv motiveras varför en licens typiskt tilldelas med avseende på framtida användning.[31]

43. Med ”avsedd användning” i den mening som har nämnts ovan kan förvisso förstås något annat beroende på vilken immateriell rättighet det rör sig om. Immateriella rättigheter skiljer sig från varandra när det gäller skyddets omfattning. Här är ett juridiskt synsätt också lämpligt för att bedöma huruvida en rätt att utnyttja en immateriell rättighet hör till kännetecknen för ett licensavtal. Utöver de lagbestämmelser som finns beträffande licensiering av immateriella rättigheter och som avgränsar de särdrag som kännetecknar de olika immateriella rättigheterna kommer det an på vad parterna har avtalat i det enskilda fallet. Av denna överenskommelse som ett uttryck för partsautonomin går det till sist att dra slutsatser om de upplåtna rättigheternas omfattning.[32]

44. I det nationella målet ingick Bureau Gevers och Walsh Optical ett avtal som benämndes ”licensavtal” avseende ett varumärke. Själva benämningen som parterna valde säger dock inte så mycket om hur avtalet ska kvalificeras i rättsligt hänseende.[33] Det är nämligen inte bara möjligt att den kvalificering som parterna gjorde visar sig vara rättsligt felaktig, utan det måste också förhindras att parterna genom en eventuellt avsiktligt vald terminologi undandrar sig de rättsliga följder som enligt unionsrätten gäller i samband med licensavtal. Det aktuella fallet avser rätten att låta registrera ett domännamn med förtur under en särskild tidsperiod (”Sunrise Period”). Jag anser därför att ett objektivt tillvägagångssätt är lämpligt, varvid det huvudsakligen ska undersökas huruvida föremålet för avtalet var att ge Bureau Gevers rätt att utnyttja varumärket i fråga på avsett sätt.

45. För detta är det nödvändigt att i korthet erinra om ett varumärkes funktion i näringsverksamhet. Då blir det nämligen möjligt att dra slutsatser om huruvida en avsedd användning, det vill säga en användning som motsvarar varumärkenas funktion, har avtalats. Domstolens omfattande praxis beträffande direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 ger klarhet i detta.

29 — Se, beträffande licensavtal på teknikområdet, Brinker, I., *EU-Kommentar* (utgiven av Jürgen Schwarze), andra upplagan, Baden-Baden, 2009, artikel 81 i EG-fördraget, punkt 96, s. 911, i vilken förklaras att licensavtal är ett viktigt instrument genom vilket produkter betydligt enklare och snabbare kan släppas ut på den gemensamma marknaden. Den som utvecklar en viss teknik och inte själv kan utnyttja denna fullt ut och tillverka produkter bestämmer sig ofta för att bevilja utomstående företag licens och tilldela dessa ett visst licensområde där licenstagarna får ensamrätt och saluför de produkter som har tillverkats på grundval av denna teknik. Licensgivarna och licenstagarna och även allmänheten drar nytta av att tekniken sprids genom ett licensavtal.

30 — Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 218.

31 — Ibidem, s. 225.

32 — Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 187. Författaren förklarar att parternas konkreta överenskommelse och lagbestämmelserna kan ge upplysningar om licensens innehåll.

33 — Se Vögele, A., Borstell, T., och Engler, G., i förut anförd skrift (ovan fotnot 13), punkt 362, enligt vilka det för differentieringen av licensavtalen med avseende på de licensierade immateriella tillgångarna inte har någon avgörande betydelse hur avtalen benämns. Det som är avgörande i både juridiskt och skattemässigt avseende är snarare vilka immateriella tillgångar som faktiskt utnyttjas på grundval av avtalet.

46. Såsom domstolen vid upprepade tillfällen har förklarat fyller varumärken flera funktioner. Den grundläggande- funktionen är till att börja med att garantera varans eller tjänstens ursprung gentemot konsumenterna.[34] Ett varumärke är således ett medel för beteckning och individualisering i näringslivet. Denna så kallade ursprungsangivande funktion har dock olika aspekter som inte får förbises när varumärkets betydelse för näringslivet bedöms.

47. I domen i målet Arsenal Football Club[35] hänvisade domstolen till dessa olika aspekter och redogjorde ingående och åskådligt för sammanhangen i fråga. Enligt domstolen utgör varumärkesrätten ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att skapa och upprätthålla. I en sådan ordning måste företag ha möjlighet att knyta kunder till sig med hjälp av sina varors eller tjänsters kvalitet, vilket inte är möjligt annat än om det finns särskiljningstecken som gör det möjligt att identifiera dem. Ur detta perspektiv är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla varor eller tjänster som varumärket avser har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.

48. Sedan dess har domstolen vidareutvecklat sin praxis beträffande varumärken genom att betona de andra aspekterna av den ursprungsangivande funktionen och tillmätt dessa minst lika stor betydelse. Detta framgår av domarna i målet L'Oréal[36] och i de förenade målen Google France och Google[37], i vilka domstolen till att börja med erinrade om denna grundläggande funktion för att sedan klargöra att varumärken, utöver att garantera en varas eller tjänsts kvalitet, också fyller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner. Mot bakgrund av detta klargörande torde det inte längre råda tvivel om att ursprungsfunktionen också enligt domstolens praxis bara är en av flera funktioner hos varumärket och att den har samma värde som kvalitets- eller reklamfunktionen.[38] Vid bedömningen av frågan huruvida avsedd användning av ett varumärke eftersträvas måste följaktligen också hänsyn tas till de övriga funktioner som det fyller i näringslivet.

49. Enligt Bureau Gevers var inte avsikten att Walsh Optical genom avtal skulle ge Bureau Gevers rätt att självt saluföra varorna eller tjänsterna under varumärket i fråga, och det hade inte heller avtalats att Bureau Gevers skulle marknadsföra Walsh Opticals produkter på unionens inre marknad. Det finns inte heller belägg för antagandet att Bureau Gevers avsåg att investera i varumärket. Det fanns överhuvudtaget inget samband mellan Bureau Gevers och det relevanta marknadssegmentet. Överenskommelsen i fråga avsåg tvärtom endast att Bureau Gevers skulle få i uppdrag att registrera domännamnet lensworld.eu i eget namn. Parterna hade följaktligen ingalunda avtalat om någon användning av varumärket som på ett ungefär skulle motsvara dess speciella funktioner. Det kan således inte vara tal om någon planerad avsedd användning av varumärket.

34 — Se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, s. 107), punkt 7, av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm mot American Home Products Corporation (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgåva, s. 171), punkterna 11 och 14, och av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, s. 521), punkt 14. Se, beträffande varumärkens ursprungsfunktion, Wollmann, H., *EU- und EG-Vertrag* (utgiven av Heinz Mayer), artikel 81 i EG-fördraget, punkt 156, s. 53.

35 — Se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkterna 47 och 48.

36 — Se dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal (REG 2009, s. I-5185), punkt 58.

37 — Se dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 77.

38 — Se, för ett liknande resonemang, Bühling, J., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 199.
Se Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn, 2011, s. 51. Den omständigheten att domstolen i domarna i målen L'Oréal och Google fastslog att varumärkenas andra funktioner slutligen är lika skyddsvärda har stor betydelse enligt författaren. Det bör i detta sammanhang erinras om att generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club (ovan fotnot 35), punkt 47, förklarade att varumärkenas övriga funktioner är värda att skydda.

50. Det bör avslutningsvis dessutom erinras om att avtalet inte innehåller någon uppgift om huruvida licensinnehavaren skulle ha rätt att göra varumärket gällande gentemot tredje part, trots att detta är ett vanligt föremål för alla licensavtal. Licensavtal fyller nämligen i detta avseende också en konfliktlösningsfunktion,[39] eftersom de innehåller bestämmelser om hur man ska gå tillväga om konkurrenter ifrågasätter licensinnehavarens immateriella rättighet eller om licensinnehavaren inte följer de avtalade licensvillkoren. Den första aspekten är relevant när det gäller licensiering av ett varumärke, eftersom denna immateriella rättighet ger innehavaren rätt att förhindra tredje parts otillåtna användning av ett identiskt varumärke, vilket framgår av artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94. För att det avtal som ingicks mellan Bureau Gevers och Walsh Optical skulle kunna kvalificeras som ett licensavtal avseende ett varumärke hade det därför varit nödvändigt att reglera denna aspekt. Då detta inte har skett är det tveksamt om avtalet kan kvalificeras som ett licensavtal.

51. Eftersom det aktuella avtalet saknar centrala kännetecken för ett licensavtal, nämligen för det första att det ger rätt att utnyttja varumärket kommersiellt för att beteckna varor eller tjänster och för det andra att det gör det möjligt att hävda varumärket gentemot tredje part, uppkommer frågan hur den omständigheten att avtalet ändå gav rätt att registrera domännamnet ska bedömas i juridiskt avseende. Därmed uppkommer frågan om rättslig kvalificering av avtalet. Följande kan konstateras i detta avseende.

52. Jag anser att det å ena sidan knappast råder tvivel om att tilldelningen av denna rätt i juridiskt avseende ska förstås som ett avstående av en del av de ursprungliga rättigheter som Walsh Optical har i egenskap av varumärkesinnehavare. Det handlar om den rätt att registrera ett domännamn som i princip bara är förbehållen innehavaren av ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke. I lagstiftningen avseende .eu-domäner tas det hänsyn till denna företrädesrätt som varumärkesinnehavaren har genom bestämmelserna i artikel 12 i förordning nr 874/2004, vilken såsom jag angett inledningsvis ger den senare företräde när det gäller registrering av domännamn. De ska skydda varumärkesinnehavaren mot risken att tredje part låter registrera ett likalydande domännamn före innehavaren.

53. Man får å andra sidan inte bortse från att den omständigheten att varumärkesinnehavaren avstår från sin ursprungliga rätt att ansöka om registrering av motsvarande domännamn inte är detsamma som att innehavaren avstår från sina rättigheter på grund av varumärket, vilket skulle vara typiskt för ett licensavtal. Såsom fastställts ovan avsåg avtalet mellan Walsh Optical och Bureau Gevers nämligen inte användning av varumärket eller motsvarande domännamn i affärssyfte. Avtalet hade i stället ett helt annat syfte än ett typiskt licensavtal. Den motsvarar därmed objektivt sett inte den definition av ett licensavtal som ligger till grund för bestämmelserna i unionsrätten.

54. Bureau Gevers kan följaktligen inte anses vara en licensinnehavare av en tidigare rättighet i den mening som avses i artikel 12.2 i förordning nr 874/2004.

39 — Se Pahlow, L., i förut anförd skrift (ovan fotnot 24), s. 236.

2. Kvalificering som tjänsteavtal

55. Det aktuella avtalet kan möjligen i juridiskt hänseende snarare kvalificeras som ett avtal om tillhandahållande av tjänster. Såsom domstolen förklarade i domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch betyder begreppet ”tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 b andra strecksatsen i förordning nr 44/2001 att den part som tillhandahåller tjänsten utför en bestämd verksamhet mot ersättning. [40] Med ledning av denna definition avgränsade domstolen tjänsteavtal från licensavtal och kom fram till att de båda typerna av avtal inte överensstämmer med varandra vad gäller föremålet för dessa. [41]

56. I mitt förslag till avgörande i det målet [42] försökte jag till att börja med göra en abstrakt definition av begreppet tjänst. Jag påpekade att två aspekter har avgörande betydelse för definitionen av begreppet. För det första kräver den vedertagna innebörden av begreppet tjänster att den som utför tjänsten utför en bestämd verksamhet. Utförandet av tjänster kräver följaktligen att den som utför tjänsten utövar en viss verksamhet eller aktivitet. För det andra ska tjänster i princip utföras mot ersättning.

57. Beträffande det nationella målet kan det konstateras att Bureau Gevers genom avtal förband sig att mot ersättning göra rimliga ansträngningar för att inge en ansökan och utverka en .eu-registrering för domännamnet. Något som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att det i avtalet uttryckligen talas om ”tjänster” [43] i detta sammanhang. Allt detta tyder på att Bureau Gevers i själva verket var skyldigt att för Walsh Opticals räkning utföra en verksamhet, det vill säga en tjänst i den mening som avses i ovannämnda definition. Domännamnet registrerades visserligen i eget namn, men med tanke på att Bureau Gevers inte planerade någon användning av varumärket eller domännamnet som motsvarade detta kan man utgå från att tjänsten enbart utfördes i Walsh Opticals intresse. Mot denna bakgrund motsvarar det aktuella avtalet definitionen av ett tjänsteavtal.

3. Risk för att bestämmelsernas syfte omintetgörs

58. Frågan uppkommer huruvida en kvalificering av överenskommelsen som ett tjänsteavtal ändå utgör hinder för tillämpning av artikel 12.2 andra stycket i förordning nr 874/2004. Jag anser att denna bestämmelse inte kan tillämpas på det aktuella fallet av följande skäl.

59. Det ska för det första erinras om att den omständigheten att den krets av personer som har rätt att ansöka om .eu-domännamn enligt ordalydelsen i artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002 är begränsad till företag och organisationer som ”har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom [Europeiska unionen]”. En liknande begränsning gäller också för fysiska personer, eftersom de måste ha hemvist i Europeiska unionen. [44] Denna bestämmelse som är så tydlig ska förstås som ett uttryck för unionslagstiftarens principiella val som ovillkorligen ska beaktas när regelverket tolkas. Det skulle inte vara möjligt att avvika från denna bestämmelse utan att bryta mot dess ordalydelse.

40 — Se domen i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch (ovan fotnot 14), punkt 29.

41 — Ibidem, punkt 41.

42 — Se mitt förslag till avgörande i målet Falco Privatstiftung och Rabitsch (ovan fotnot 11), punkt 57.

43 — Paragraf 4.2 i avtalet har följande lydelse: ”Licenstagaren ska fakturera licensgivaren för sina tjänster” (”Licensee will charge Licensor for its services”).

44 — Se Scheunemann, K., *Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Münster, 2008, s. 115.

60. Det verkar visserligen rimligt att ett villkor för att registrera domännamn i en landsspecifik toppdomän är att den som ansöker om registrering har sitt säte i det land som identifieras genom den nationella domänen, men det bör påpekas att internationell praxis inte är enhetlig i detta avseende. [45] Antalet stater som för registrering av en domän i landets egen nationella toppdomän kräver att den som ansöker om registrering har sitt säte inom landet är ungefär lika stort som antalet stater som inte har detta krav. Ett stort antal länder – däribland också Tyskland och Förenade kungariket – kräver inte att den som ansöker om registrering av en domän har sitt säte inom landet, eller låter det vara tillräckligt att åtminstone en företrädare med säte inom landet för den som ansöker om registrering anges. När det gäller .eu-domäner tycks unionslagstiftaren utgå från att bestämmelserna ska vara strängare. Av den grundläggande bestämmelsen i artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002 framgår det att unionen avser att stärka identifieringsförmågan hos den nationella toppdomänen .eu genom att personer som ansöker om registrering och inte har sitt säte i en medlemsstat redan på förhand är uteslutna. [46]

61. Detta motsvarar också syftet med förordning nr 733/2002, vilket går att sluta sig till av skäl 6 i denna. Av detta skäl framgår nämligen att det genom toppdomänen .eu skulle ”göras en tydlig *koppling* till gemenskapen, dess rättsliga ram och den europeiska marknaden”. Det skulle göras möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i gemenskapen att registrera sig under en specifik domän, vilket skulle komma att göra denna koppling uppenbar. Dessa skäl tyder på att det enligt unionslagstiftarens uppfattning bara är om man kan utgå från att ett visst företag har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen som det finns en tillräcklig koppling mellan företaget och unionen som gör företaget berättigat att registrera domännamnet. Jag delar kommissionens bedömning [47] att ett företags anknytning till den inre marknaden kommer till uttryck dels genom att det är etablerat i unionen, dels också genom att varumärket används i näringsverksamhet avseende varor eller tjänster.

62. Om dessa tolkningskriterier tillämpas på det nationella målet framgår det att någon sådan koppling till unionen inte föreligger när det gäller Walsh Optical. Företaget har inte sitt säte i unionen och det finns inte heller något som stöder antagandet att någon avsedd användning av varumärket har eftersträvats vare sig av Walsh Optical självt eller av Bureau Gevers som förmodad licensinnehavare. För det första avsågs, såsom konstaterats ovan, inte detta med den omtvistade överenskommelsen. För det andra ska det påpekas att Beneluxvarumärket, på vilket Bureau Gevers ursprungligen stödde sin rätt till registrering, avfördes den 30 oktober 2006. Benämningen ”Lensworld” är därmed inte längre skyddad i giltighetsområdet för Beneluxländernas varumärkeslagstiftning. Samtidigt är de därmed rättsliga villkoren för att registrera domännamnet i viss mån inte heller längre uppfyllda.

45 — I några stater (Argentina, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Sverige och Förenade kungariket) kan domännamn registreras i den nationella toppdomänen utan att det ställs några villkor eller krav på verksamhetsort. Enligt denna praxis får vem som helst registrera ett domännamn oberoende av nationalitet, hemvist eller driftställe. Den enda begränsningen är att domännamn som anses vara osedliga inte får registreras. Antingen registreras de inte, eller kan de tas bort i efterhand.
Majoriteten av de nationella registreringsenheterna tillämpar ett delvis restriktivt system. Enligt detta system är det inte nödvändigt att förete handlingar som visar att ett registrerat varumärke motsvarar ett domännamn. Den krets av personer som har rätt att ansöka är emellertid begränsad till dem som har verksamhet på platsen eller territoriell anknytning till den nationella toppdomänens land. När det gäller dessa krav finns det vissa skillnader. I några stater krävs både medborgarskap och hemvist i landet i fråga, medan det i andra krävs bevis för att sökanden har ett driftställe eller näringsverksamhet i landet (Bulgarien, Kanada, Tjeckien, Japan, Ungern, Malta, Norge, Singapore och Förenta staterna) eller i Europeiska unionen (Italien), eller åtminstone att en företrädare som har säte i landet i fråga utses (Tyskland och Luxemburg).
Andra nationella registreringsenheter tillåter bara registrering om sökanden dels har territoriell anknytning till landet eller ett driftställe i landet i fråga, dels kan förete handlingar som visar att vederbörande är innehavare av en immateriell rättighet som motsvarar domännamnet (Australien). I andra stater måste domännamnet förekomma i närmare bestämda kategorier av varumärken och rätt till namn, och dessutom måste sökanden ha faktisk anknytning till landet (Irland). I andra stater gäller de restriktiva registreringskraven bara för direkt registrering i den nationella toppdomänen, medan mindre stränga eller alls inga krav gäller för registrering i toppdomänerna (Indien, Hongkong och Spanien). Se Bettinger, T., ”Registration requirements and dispute resolution”, *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, s. 44.

46 — Se Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München, 2008, s. 4, punkt 11.

47 — Se punkt 30 i kommissionens inlaga.

63. Det skulle följaktligen också stå i strid med andemeningen och syftet med förordning nr 733/2002 om företag som inte är berättigade att ansöka tilläts registrera ett önskat domännamn. Detta borde också gälla om bestämmelserna angående rätten att ansöka kringgicks genom att registreringen utverkades med hjälp av en juridisk konstruktion som gick ut på att en annan organisation som var etablerad i unionen och därmed hade rätt att ansöka anlitades. För att säkerställa bestämmelsens ändamålsenliga verkan tycks det vara nödvändigt att göra en restriktiv tolkning av artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002, för att utesluta situationer som den i det nationella målet. En tolkning enligt vilken ett sådant handlande tilläts skulle få till följd att den koppling till unionen som unionslagstiftaren avsett inte var helt och hållet garanterad, varigenom förordningens lagstiftningssyfte skulle omintetgöras.

64. Följaktligen utgör den omständigheten att Walsh Optical och Bureau Gevers överenskommelse i juridiskt hänseende inte ska kvalificeras som ett licensavtal, utan som ett tjänsteavtal, hinder för tillämpningen av artikel 4.2 b i förordning nr 733/2002. Eftersom ett väsentligt villkor för registrering i det nationella målet inte var uppfyllt när ansökan ingavs, fick registreringsenheten inte registrera det omtvistade domännamnet. Eftersom registreringen var rättsstridig måste registreringsenheten återkalla det omtvistade domännamnet på eget initiativ i enlighet med artikel 20 b i förordning nr 874/2004.

4. Slutsats

65. Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den första frågan besvaras så, att begreppet ”licensinnehavare av tidigare rättigheter” i artikel 12.2 i förordning nr 874/2004 – när det är fråga om en tidigare rättighet i form av rätten till ett varumärke – inte omfattar 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.

C – *Den andra frågan*

66. Eftersom den andra frågan uttryckligen har ställts för det fall den första frågan ska besvaras jakande, behöver den inte besvaras.

VII – Förslag till avgörande

67. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar de frågor som Cour d’appel de Bruxelles har ställt på följande sätt:

Begreppet ”licensinnehavare av tidigare rättigheter” i artikel 12.2 i kommissionens förordning nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering ska tolkas så, att begreppet – när det är fråga om en tidigare rättighet i form av rätten till ett varumärke – inte omfattar 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.