Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK
przedstawiona w dniu 3 maja 2012 r.[1]

Sprawa C-376/11

Pie Optiek
przeciwko
Bureau Gevers
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

złożony przez Cour d'appel de Bruxelles (Belgia)]

Polityka przemysłowa — Internet — Domena Najwyższego Poziomu .eu — Rozporządzenie (WE) nr 874/2004 — Artykuł 12 ust. 2 i art. 21 ust. 1 lit. a) — Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 — Artykuł 4 ust. 2 lit. b) — Pojęcie „licencjobiorcy wcześniejszych praw" — Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i stanowiące nadużycie — Rejestracja nazwy mimo braku „praw lub uzasadnionego interesu" — Prawo znaków towarowych

I – Wprowadzenie

1. U podstaw niniejszej sprawy leży wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles (zwany dalej „sądem krajowym") zgodnie z art. 267 TFUE, w którym sąd ten zwrócił się do Trybunału z dwoma pytaniami dotyczącymi wykładni rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu[2] oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację[3].

2. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu dotyczącego rejestracji nazwy domeny „lensworld.eu" toczącego się pomiędzy SPRL Pie Optiek (zwaną dalej „Pie Optiek") – spółką belgijską, która zajmuje się sprzedażą produktów optycznych za pośrednictwem internetu – a przedsiębiorstwem SA Bureau Gevers (zwanym dalej „Bureau Gevers") – spółką belgijską prowadzącą działalność doradczą w dziedzinie własności intelektualnej – przy udziale ASBL European Registry for Internet Domains (zwanym dalej „EURid"), którego zadaniem jest przydzielanie nazw domen „.eu". W drodze środków zaskarżenia wniesionych przed sądami krajowymi Pie Optiek zmierza po pierwsze do stwierdzenia, że rejestracja tej nazwy domeny na rzecz Bureau Gevers miała charakter spekulacyjny i stanowiła nadużycie. Po drugie wnosi ona o przyznanie jej powyższej nazwy domeny.

1 — Język oryginału: niemiecki. Język postępowania: francuski.

2 — Dz.U. L 113, s. 1.

3 — Dz.U. L 162, s. 40.

3. W uzasadnieniu Pie Optiek podnosi w istocie, że Bureau Gevers nie przysługuje prawo do rejestracji przedmiotowej nazwy domeny ze względu na to, iż ona sama nie jest „posiadaczem prawa pierwszeństwa [właścicielem wcześniejszych praw]" w rozumieniu rozporządzenia nr 874/2004. Właścicielem takich praw jest bowiem amerykańska spółka Walsh Optical. Jednakże ta ostatnia nie jest uprawniona do złożenia wniosku o rejestrację, ponieważ ma ona siedzibę poza Unią Europejską, a tym samym nie spełnia przesłanek określonych w uregulowaniach prawnych. Zdaniem Pie Optiek w celu obejścia warunków uprawnienia do złożenia wniosku oba te przedsiębiorstwa posłużyły się sztuczną konstrukcją, zawierając umowę zatytułowaną „umową licencyjną", zgodnie z którą Bureau Gevers zobowiązała się do udostępnienia swojej nazwy i adresu w Unii Europejskiej w celu umożliwienia jej amerykańskiemu klientowi rejestracji spornej nazwy domeny. Ponadto Pie Optiek kwestionuje również to, jakoby w sprawie zawisłej przed sądem krajowym w ogóle doszło do zawarcia umowy licencyjnej w sensie prawnym ze względu na to, że Bureau Gevers przyznano jedynie prawo do dokonania rejestracji, a nie – prawo do korzystania ze znaku towarowego, na przykład w celu dystrybucji towarów lub usług objętych znakiem towarowym.

4. Zatem przedmiotem postępowania w sprawie wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest przede wszystkim pytanie, czy w ramach sporu przed sądem krajowym w odniesieniu do znaku słownego „lensworld" można mówić o umowie licencyjnej w sensie prawnym. Ponadto powstaje pytanie, czy zgodne z prawem Unii jest postanowienie umowy licencyjnej zawartej ze spółką mającą siedzibę w Unii, zgodnie z którym spółce, która ze względu na posiadanie siedziby w państwie trzecim nie jest stroną uprawnioną do złożenia wniosku, zezwala się na zarejestrowanie nazwy domeny. Niniejsza sprawa porusza zasadnicze kwestie dotyczące zarówno charakteru prawnego umów licencyjnych, jak i stosunku pomiędzy prawem własności intelektualnej a prawem Unii dotyczącym internetu, które wymagają przeprowadzenia dogłębnej analizy. W związku z tym oprócz wyżej wymienionych rozporządzeń należy również dodatkowo dokonać wykładni dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [4] i rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [5].

II – Ramy prawne

A – *Rozporządzenie nr 733/2002*

5. Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 733/2002 rejestr rejestruje „nazwy domen w TLD .eu [domen najwyższego poziomu .eu] poprzez wszystkich akredytowanych rejestratorów .eu na wniosek dowolnego […] przedsiębiorstwa mającego statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie".

6. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia przewiduje, że „Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD .eu [Domeny Najwyższego Poziomu .eu] i zasady porządku publicznego [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] w zakresie rejestracji. Te zasady polityki obejmują między innymi […] porządek publiczny [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotycząc[e] spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności [odpowiedniej pod względem czasowym możliwości] rejestracji swoich nazw".

7. W celu wprowadzenia powyższych przepisów w życie Komisja przyjęła rozporządzenie nr 874/2004.

4 — Dz.U. L 40, s. 1.

5 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1.

B – *Rozporządzenie nr 874/2004*

8. Artykuł 2 ust. 1–3 rozporządzenia nr 874/2004 stanowi:

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

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

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

9. Rozdział IV tego rozporządzenia dotyczy rozłożenia procesu tej rejestracji na etapy. Artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy i drugi stanowi:

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

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

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

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

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

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

11. Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia nosi tytuł „Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i stanowiące nadużycie" i brzmi następująco:

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

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

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

C – Dyrektywa 89/104

12. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy" stanowi m.in.:

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

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

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

13. Artykuł 8 tej dyrektywy zatytułowany „Udzielanie licencji" ma następującą treść:

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

2. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może powoływać się na prawa przyznane przez znak towarowy przeciwko licencjobiorcy, który narusza jakiekolwiek postanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do czasu jej obowiązywania, postaci objętej rejestracją, w której znak może być używany, zakresu towarów lub usług, dla których licencja jest udzielona, powierzchni, na której znak może być umieszczany, lub jakości towarów wytworzonych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę".

III – Okoliczności faktyczne, postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

14. Pie Optiek jest belgijską spółką zajmującą się sprzedażą za pośrednictwem internetu soczewek kontaktowych, okularów i innych produktów z branży optycznej. Jest ona właścicielem zarejestrowanego dla Beneluksu graficznego znaku towarowego obejmującego oznaczenie słowne „lensworld", zgłoszonego w dniu 8 grudnia 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 4 stycznia 2006 r., obejmującego produkty i usługi należące do klas 5, 9 i 44 zdefiniowanych w porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Prowadzi ona witrynę internetową www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers jest belgijską spółką działającą w dziedzinie doradztwa z zakresu własności intelektualnej.

16. Walsh Optical Inc jest natomiast amerykańską spółką z New Jersey działającą również w sektorze soczewek kontaktowych i innych artykułów okulistycznych sprzedawanych za pośrednictwem internetu. Począwszy od 1998 r., Walsh Optical prowadzi witrynę internetową www.lensworld.com, a ponadto była ona właścicielem zarejestrowanego dla Beneluksu znaku towarowego „lensworld", zgłoszonego w dniu 20 października 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 26 października 2005 r., obejmującego towary i usługi należące do klasy 35. Rejestracja tego znaku towarowego została unieważniona w dniu 30 października 2006 r.

17. W dniu 18 listopada 2005 r. Walsh Optical zawarła z Bureau Gevers umowę licencyjną („license agrement", zwaną dalej „umową"). Zgodnie z pkt 1 tej umowy jej przedmiotem jest umożliwienie licencjobiorcy dokonania rejestracji nazwy domeny w jego imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy, czyli Walsh Optical, oraz zdefiniowanie praw i obowiązków każdej ze stron w okresie obowiązywania umowy licencyjnej oraz zorganizowanie procedury, w ramach której licencjobiorca przekazuje nazwę domeny bądź nazwy domen .eu licencjodawcy lub innemu wskazanemu przez niego podmiotowi. Zgodnie z pkt 3 licencjodawca pokrywa koszty poniesione przez licencjobiorcę. Zgodnie z pkt 4 umowy licencjodawca ponosi koszty świadczonych przez licencjobiorcę usług. Zgodnie z pkt 5 umowy licencjobiorca dokłada należytych starań w celu złożenia wniosku o rejestrację nazwy domeny lub nazw domen .eu i ich uzyskania.

18. Z wywodów EURid wynika, że pierwszy etap stopniowej rejestracji przewidzianej w rozdziale IV rozporządzenia nr 874/2004 rozpoczął się w dniu 7 grudnia 2005 r. W tym samym dniu Bureau Gevers złożyła do EURid we własnym imieniu, lecz na rzecz Walsh Optical, wniosek o rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu". W dniu 10 lipca 2006 r. ta nazwa domeny została przyznana Bureau Gevers. W międzyczasie w dniu 17 stycznia 2006 r. Pie Optiek również złożyła wniosek o rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu". Wniosek ten został oddalony z uwagi na pierwszeństwo złożenia wniosku przez Bureau Gevers.

19. Wniosek złożony przez Pie Optiek do sądu polubownego w Republice Czeskiej, do którego właściwości należy rozstrzyganie sporów dotyczących nazwy domeny „.eu", o przyznanie jej nazwy domeny „lensworld.eu" został oddalony w dniu 12 marca 2007 r. W dniu 13 kwietnia 2007 r. Pie Optiek wniosła pozew przeciwko Bureau Gevers do Tribunal de première instance de Bruxelles (sądu pierwszej instancji w Brukseli). W dniu 8 maja 2007 r. EURid przystąpiło do tego sporu w charakterze interwenienta. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2007 r. pozew został oddalony. Wyrok wydany w pierwszej instancji został zakwestionowany w odwołaniu wniesionym do Cour d'appel de Bruxelles.

20. Ten sąd krajowy ma wątpliwości co do interpretacji pojęcia „licencjobiorcy prawa pierwszeństwa [wcześniejszych]" występującego w art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 874/2004 oraz pojęcia „prawa lub uzasadnionego interesu" występującego w art. 21 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. Z tego względu sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

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

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie:

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

IV – Postępowanie przed Trybunałem

21. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wydany w dniu 29 czerwca 2011 r. wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 15 lipca 2011 r.

22. W terminie wskazanym w art. 23 statutu Trybunału uwagi na piśmie złożyły strony postępowania przed sądem krajowym, EURid oraz Komisja Europejska.

23. Na rozprawie w dniu 21 marca 2012 r. stawili się pełnomocnicy stron w postępowaniu przed sądem krajowym, EURid oraz Komisji, aby przedstawić swoje stanowiska.

V – Istotne argumenty uczestników postępowania

24. Argumenty uczestników postępowania zostaną przedstawione w ramach poniższych rozważań w zakresie istotnym dla niniejszej opinii.

VI – Ocena prawna

A – *Uwagi wstępne*

25. W dniu 7 grudnia 2005 r. rozpoczęła się rejestracja internetowych nazw domen jako Domen Najwyższego Poziomu .eu. W podstaw wprowadzenia tych nazw domen leżał plan działań Unii Europejskiej „eEuropa 2002”[6], który w punkcie „Wspieranie handlu elektronicznego” określił cel polegający na „wprowadzeniu ».eu« jako internetowej Domeny Najwyższego Poziomu”. Celem utworzenia tej właściwej dla poszczególnych krajów Domeny Najwyższego Poziomu (tak zwanej „country-code Top-Level-Domain”, w skrócie „ccTLD”) mało być uczynienie rynku wewnętrznego Unii bardziej widocznym na wirtualnym rynku opartym na internecie oraz promocja handlu elektronicznego. Wykorzystywanie tej domeny miało uwidocznić związek zarejestrowanych organizacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych z Unią, jej ramami prawnymi i rynkiem europejskim.

26. W celu wprowadzenia tej nowej europejskiej Domeny Najwyższego Poziomu Unia przyjęła obszerne ramy prawne. O ile początkowo światowy system nazw domen rozwijał się w znacznej mierze przede wszystkim jako zjawisko techniczne i brak było uregulowań dotyczących konkretnych warunków ramowych dotyczących rejestracji i wykorzystania, w ramach wprowadzania nazw domen „.eu” Unia uzupełniła ten brak, przede wszystkim przyjmując dwa akty prawne. W rozporządzeniu nr 733/2002 oraz w przyjętym w celu jego wprowadzenia rozporządzeniu nr 874/2004, obok przepisów dotyczących kwestii technicznych, zawarte są w szczególności uregulowania z zakresu prawa znaków towarowych.

27. Po pierwsze przewidziano, że wprowadzanie nazw domen „.eu” następuje w ramach procedury rejestracji stopniowej („Sunrise Period”)[7], w ramach której właścicielom wcześniejszych praw do danego znaku przyznano prawo pierwszeństwa do nadania domenie „.eu” odpowiedniej nazwy. W pierwszym dwumiesięcznym etapie procedury „Sunrise Period” (trwającym od dnia 7 grudnia 2005 r. do dnia 6 lutego 2006 r.) wnioski o rejestrację domen mogli składać właściciele krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz oznaczeń miejsc pochodzenia. Zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 prawo do składania

6 — „eEuropa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”, Komunikat w sprawie inicjatywy Komisji na rzecz Specjalnej Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., [COM(1999) 687 wersja ostateczna].

7 — W zakresie procedury stopniowej rejestracji zob. w szczególności T. Bettinger, New European Top-Level Domain .eu, w: *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, s. 44; R. Muñoz, L'enregistrement d'un nom de domaine „.eu”, *Journaux des tribunaux – Droit européen*, czerwiec 2005, nr 120, s. 161 i nast.

wniosków posiadali również licencjobiorcy. Z tego przepisu Bureau Gevers wyprowadza swoje prawo do zarejestrowania nazwy domeny „lensworld.eu". Podczas drugiego etapu procedury „Sunrise Period" istniała również możliwość składania wniosków o rejestrację nazw domen objętych innymi prawami podlegającymi ochronie na mocy prawa krajowego, takich jak na przykład oznaczenia przedsiębiorstw, firmy spółek, charakterystyczne tytuły chronionych dzieł literackich lub dzieł sztuki, niezarejestrowane znaki towarowe i nazwy handlowe.

28. Po drugie w rozporządzeniach przyjęto przepisy, których celem jest ochrona właścicieli wcześniejszych praw oraz innych stron uprawnionych przed rejestracjami nazw domen „.eu" mających charakter spekulacyjny i stanowiących nadużycie. Na te przepisy powołuje się także Pie Optiek, domagając się unieważnienia rejestracji dokonanej na rzecz Bureau Gevers. Mając na uwadze okoliczność, że Bureau Gevers złożyła wniosek i uzyskała rejestrację nazwy domeny „lensworld.eu" wcześniej niż Pie Optiek, istotne dla rozstrzygnięcia sporu jest to, czy Bureau Gevers faktycznie można uznać za „licencjobiorcę prawa pierwszeństwa [wcześniejszego]" w rozumieniu art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004. W przypadku gdyby należało stwierdzić, że była ona licencjobiorcą, decyzję EURid w sprawie oddalenia złożonego przez Pie Optiek wniosku o rejestrację należałoby uznać za zgodną z prawem. Stanowi to przedmiot pierwszego pytania prejudycjalnego, które zgodnie z podaną kolejnością należy rozważyć w pierwszej kolejności.

B – *W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego*

1. Brak umowy licencyjnej

29. Poprzez pierwsze pytanie prejudycjalne sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, w jaki sposób należy interpretować pojęcie „licencjobiorcy prawa pierwszeństwa [wcześniejszego]" w rozumieniu art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004, jeśli to wcześniejsze prawo stanowi prawo do znaku towarowego.

30. W tym względzie należy najpierw stwierdzić, że rozporządzenie nr 874/2004 nie zawiera definicji tego pojęcia ani nie odsyła do porządków prawnych państw członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości wymagają zasadniczo dokonania w całej Unii autonomicznej i jednolitej wykładni pojęć przepisu prawa Unii, który nie odsyła wyraźnie do prawa państw członkowskich w celu ustalenia jego znaczenia i zakresu. Wykładnia ta powinna przy tym zostać dokonana z uwzględnieniem kontekstu regulacji i celu, do którego osiągnięcia regulacja zmierza [8]. Ze względu na to, że podlegające wykładni rozporządzenie jest rozporządzeniem wykonawczym, należy – na ile to możliwe – dokonać wykładni zgodnej z przepisami rozporządzenia podstawowego [9].

31. Pojęcie „licencjobiorcy prawa pierwszeństwa [wcześniejszego]" składa się z dwóch elementów. Po pierwsze chodzi tu o pojęcie „wcześniejszego prawa", którego określenie w niniejszym postępowaniu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie sprawia szczególnych trudności, zwłaszcza że art. 10 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia wyraźnie określa poszczególne kategorie praw. Należą do nich między innymi zarejestrowane krajowe znaki towarowe. Mając na uwadze okoliczność, że Belgia,

8 — Zobacz wyroki z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie C-373/00 Adolf Truley, Rec. s. I-1931, pkt 35; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. I-6917, pkt 43.

9 — Zobacz wyrok z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie C-90/92 Dr. Tretter, Rec. s. I-3569, pkt 11.

Niderlandy i Luksemburg tworzą jednolity obszar prawny z jednolitym prawem o znakach towarowych i wspólnym biurem znaków towarowych obejmującym swoją właściwością wszystkie trzy kraje [10], znak towarowy zarejestrowany w Beneluksie na rzecz Walsh Optical można uznać w sensie prawnym za jeden krajowy znak towarowy w rozumieniu rzeczonego przepisu.

32. Trudności przysparza natomiast pojęcie umowy licencyjnej. Od tego pojęcia zależy bowiem wyjaśnienie kwestii głównej, czy w drodze zawartej umowy Walsh Optical skutecznie udzieliła Bureau Gevers licencji obejmującej zarejestrowane prawo. W tym celu należy ustalić, czy prawo Unii zawiera definicję prawną umowy licencyjnej. W następnej kolejności należy zbadać, czy niniejsza umowa objęta jest zakresem tej definicji.

33. Jak przedstawiłam już w mojej opinii w sprawie Falco Privatstiftung i Rabitsch [11], przepisy prawa Unii dotyczące ochrony własności intelektualnej określają wprawdzie możliwość udzielenia licencji [12], jednakże nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących zawierania umów licencyjnych. Z mających zastosowanie aktów prawnych można wywnioskować, iż umowa licencyjna jest umową wzajemnie zobowiązującą, której istota polega na przyznaniu licencjobiorcy przez licencjodawcę prawa do korzystania z określonych praw własności intelektualnej, w zamian za co licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty licencjodawcy opłaty licencyjnej. Udzielając licencji, licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do dokonywania czynności, które bez udzielenia licencji stanowiłyby naruszenie prawa własności intelektualnej. Słowo „licencja" pochodzi z łacińskiego słowa „licet", które zgodnie z jego etymologią oznacza „pozwolenie na korzystnie z danego dobra lub na wykonywanie danej czynności". Zgodnie z zasadą autonomii woli stron można umownie ograniczyć zakres licencji; może być ona wyłączna, niewyłączna lub też ograniczona pod względem miejscowym, czasowym lub ze względu na sposób korzystania z niej [13].

34. Trybunał przyjął powyższą interpretację umowy licencyjnej i w wyroku wydanym w sprawie Falco Privatstiftung i Rabitsch stwierdził, że elementem charakterystycznym dla umów licencyjnych jest zobowiązanie właściciela danego prawa własności intelektualnej za opłatą do tego, że nie będzie sprzeciwiać się korzystaniu z tego prawa przez drugą stronę umowy. W opinii Trybunału stanowi to istotną cechę odróżniającą od umowy o świadczenie usług. W odróżnieniu od tego typu umowy właściciel prawa, przyznając uprawnienie, nie świadczy żadnej usługi, lecz zobowiązuje się jedynie do tego, że pozwoli drugiej stronie na swobodne korzystnie z tego prawa [14]. Trybunał uznał natomiast, że bez znaczenia jest ewentualne zobowiązanie licencjobiorcy do korzystania z przyznanego prawa własności intelektualnej [15].

10 — Od dnia 1 stycznia 1971 r. w państwach Beneluksu prawo o znakach towarowych dotyczące indywidualnych i wspólnych znaków towarowych uregulowane jest w jednolitej ustawie o znakach towarowych Beneluksu. Zgodnie z tą ustawą prawa wynikające ze znaku towarowego wywierają skutek na całym obszarze krajów Beneluksu; prawa tego nie można ograniczyć do danego terytorium. Zatem przyjęte przez państwa Beneluksu wspólne uregulowania dotyczące znaków towarowych w znacznej mierze zastąpiły istniejące wcześniej w zakresie prawa o znakach towarowych uregulowania poszczególnych krajów (zob. w tym zakresie J.J. Evrard, P. Péters, La défense de la Marque dans le Benelux, 2ème éd., Bruxelles 2000, s. 8, 17; F. Verkade, Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, s. 92).

11 — Zobacz moją opinię z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie C-533/07 Falco Privatstiftungi Rabitsch (wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., Zb.Orz. s. I-3327, pkt 50).

12 — Trzydziesty motyw dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10) stanowi w dziedzinie prawa autorskiego, że prawa określone w niniejszej dyrektywie mogą być przenoszone, powierzane lub być przedmiotem umowy licencyjnej, z zastrzeżeniem właściwych ustawodawstw krajowych w sprawie praw autorskich i pokrewnych. W dziedzinie prawa znaków towarowych art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1) określa, że wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji dotyczących niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Również rozporządzenie w sprawie patentu wspólnotowego będzie w przyszłości obejmować także postanowienia dotyczące licencji umownej; projekt rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego [COM(2000) 412 wersja ostateczna] stanowi bowiem w art. 19, iż patent wspólnotowy może być w całości lub w części przedmiotem licencji obejmującej całą Wspólnotę lub jej część oraz że licencje mogą być wyłączne lub niewyłączne.

13 — Zobacz A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, *Handbuch der Verrechnungspreise*, 3. Auflage, München 2011, pkt 352, gdzie wskazano na to, że zawieranie umów licencyjnych co do zasady objęte jest swobodą zawierania umów, a zatem strony umowy mogą uzgodnić określone ograniczenia licencji polegające na kryteriach przestrzennych, czasowych, merytorycznych lub podmiotowych.

14 — Wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-533/07 Falco Privatstiftung i Rabitsch, Zb.Orz. s. I-3327, pkt 31.

15 — Ibidem, pkt 32.

35. Jednakże zgodnie z nowszą doktryną prawną reprezentowaną w piśmiennictwie licencji nie należy interpretować jako zwykłego tolerowania korzystania, a tym samym czysto pasywnego zobowiązania licencjodawcy w rozumieniu rezygnacji z prawa do podnoszenia roszczeń negatoryjnych. Przedstawiciele tej doktryny wychodzą raczej z założenia, że licencja przyznaje również pozytywne prawo do korzystania [16]. Jak wykażę w dalszej części opinii, niektóre akty prawne Unii pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że koncepcja licencji w prawie Unii faktycznie opiera się na rzeczywistym pozwoleniu na korzystanie, a nie na zwykłym tolerowaniu. Granice definicji pojęcia licencji można określić w drodze porównawczej analizy różnych aktów prawnych Unii [17].

36. Uregulowania dotyczące licencji odnaleźć można w szczególności w dwóch dziedzinach prawa Unii. Po pierwsze licencję jako formę korzystania z praw własności intelektualnej regulują rozporządzenia dotyczące kształtowania przewidzianej w prawie Unii ochrony praw własności intelektualnej. Dotychczas Unia, przyjmując wspólnotową ochronę odmian roślin, ochronę wspólnotowego znaku towarowego oraz wzoru wspólnotowego, stworzyła trzy takie samoistne europejskie systemy ochrony tego typu i, co więcej, istnieje projekt rozporządzenia w sprawie patentu wspólnotowego. Jak przykładowo wynika z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [18], treść przepisów dotyczących licencji sformułowana jest z perspektywy licencjobiorcy. Na podstawie jego dosłownego brzmienia: „przeciwko licencjobiorcy […], który narusza jakiekolwiek postanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do: okresu jej obowiązywania, formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, […]" można wyciągnąć wniosek, że licencjobiorcy zezwala się na korzystanie. Okoliczność, że licencja w prawie Unii ma postać pozwolenia na korzystanie, a nie tylko tolerowania, jest jeszcze bardziej uwidoczniona w materiałach dotyczących rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz wytycznych przyjętych przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego. I tak w piśmie upamiętniającym powstanie wspólnotowego znaku towarowego [19] licencja zdefiniowana jest „jako umowa, na mocy której dany znak towarowy przekazuje się osobie trzeciej do używania". Wreszcie w wytycznych przyjętych w wykonaniu rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [20] stwierdzono: „Samo tolerowanie lub jednostronna zgoda właściciela znaku towarowego wyrażona wobec osoby trzeciej nie stanowi jeszcze licencji". To stanowisko potwierdza również art. 4 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej [21], zgodnie z którym o zastosowanie określonych w tej dyrektywie instrumentów ochronnych obok właścicieli praw mogą występować również osoby „uprawnione do stosowania tych praw", a zwłaszcza licencjobiorcy.

37. Ponadto uregulowania dotyczące licencji znajdują się w przepisach dotyczących prawa konkurencji. I tak na przykład u podstaw rozporządzenia Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii [22] oraz wydanych w tym zakresie przez Komisję wytycznych leży wyraźnie koncepcja licencji jako umownego prawa do korzystania. Ponadto pojęcie licencji można wywieść pośrednio z przepisów dotyczących licencji przymusowej – określonych przykładowo w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych [23]. Wynika z nich wyraźnie, że licencja stanowi co do zasady zezwolenie na korzystanie z chronionego

16 — Zobacz H. Stumpf, M. Groß, *Der Lizenzvertrag*, 8. Auflage, Frankfurt am Main 2005, pkt 13, s. 36; B. Ubertazzi, IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung, w: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 115.

17 — Zobacz w szczególności M.R. McGuire, Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach artikel 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.

18 — Dz.U. L 78, s. 1.

19 — Komisja Europejska, Pismo upamiętniające powstanie znaku towarowego EWG, SEC(76)2462 wersja ostateczna.

20 — Wytyczne w sprawie postępowania przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), część E, rozdział 5: Licencje do wglądu na stronie internetowej http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf.

21 — Dz.U. L 195, s. 16.

22 — Dz.U. L 123, s. 11.

23 — Dz.U. L 213, s. 13.

prawa w zamian za systematycznie uiszczaną (powtarzalną) opłatę. Okoliczność, że w prawie Unii licencja nie stanowi jedynie zrzeczenia się możliwości podnoszenia roszczeń negatoryjnych, lecz należy ją uznać za pozytywne prawo do korzystania, wynika wreszcie również z przepisów dotyczących zasady wyczerpania prawa.

38. Niezależnie od tego, czy z dogmatycznego punktu widzenia, w zależności od reprezentowanego poglądu prawnego, główną cechą swoistą umowy licencyjnej jest zrzeczenie się możliwości wykonywania prawa, czy też raczej przyznanie przez licencjodawcę prawa do korzystania, należy stwierdzić, że wyżej wymienione opinie w dużej mierze pokrywają się ze sobą w takim zakresie, w jakim wskutek udzielenia licencji licencjobiorca otrzymuje ostatecznie możliwość tymczasowego lub trwałego korzystania z praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych i wzorów), a konkretnie w zakresie objętym zwykle ius prohibendi oraz prawem do korzystania właściciela prawa [24].

39. Z pewnością należy to rozumieć wyłącznie jako *korzystanie z prawa własności intelektualnej zgodnie z przeznaczeniem* [25], a konkretnie w celu wprowadzania na rynek określonych towarów lub usług, gdyż w przeciwnym razie udzielenie licencji byłoby pozbawione sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Przyznanie danego prawa do dobra niematerialnego w drodze czynności prawnej nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest co do zasady dokonywane po to, aby strona uprawniona *korzystała zeń gospodarczo* [26].

40. Z takiego założenia wychodzi najwyraźniej także prawodawca unijny, na co wskazuje już pośrednio brzmienie art. 22 rozporządzenia nr 40/94 i art. 8 dyrektywy 89/104, zgodnie z którymi przedmiotem licencji może być znak towarowy *dla towarów i usług, dla których znak ten jest zarejestrowany*. Punktem odniesienia są odpowiednio dwie różne kategorie produktów (towary i usługi), na ogół przeznaczone do wprowadzania na rynek. Zatem wyżej wymienione przepisy dotyczące znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że poprzez udzielenie licencji licencjobiorca otrzymuje prawo oznaczania tym znakiem towarowym określonych produktów wprowadzanych przez niego do obrotu. Zatem należy założyć, że licencjobiorca co do zasady będzie korzystać z danego prawa w sposób komercyjny.

24 — Zobacz L. Pahlow, *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen 2006, s. 182, który wskazuje na istniejące w doktrynie różne poglądy w przedmiocie istoty licencji. Podczas gdy niektórzy mówią jedynie o „pozwoleniu", inni wymieniają „prawo do korzystania". W opinii Pahlowa celowe jest sprowadzenie tego problemu do „najmniejszego wspólnego mianownika" i w wypadku licencji przyjęcie całkiem ogólnego określenia „uprawnienie do korzystania". Podobnie także P.A. Miguel Asensio, Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, s. 201, który jest zdania, że interpretacja umowy licencyjnej jako zwykłe zrzeczenie się możliwości wykonywania prawa w rozumieniu wyroku w sprawie Falco Privatstiftung i Rabitsch jest zbyt wąska, gdyż wiele umów nie zawiera takiego postanowienia. Ponadto przykładowo hiszpańskie prawo patentowe przewiduje, że do licencjodawcy należy przyznanie licencjobiorcy możliwości korzystania. Mimo to autor nie twierdzi, że definicja stosowania w powołanym wyroku przez Trybunał jest błędna, ponieważ jest ona podyktowana okolicznościami konkretnego przypadku. A. Gouga w *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts*, München 1996, s. 230, słusznie wskazuje na to, że zgodnie z aktualnymi poglądami prawnymi istotę prawa o znakach towarowych stanowią zarówno negatoryjne uprawnienia do sprzeciwu, jak i pozytywne prawa korzystania, a zatem zgodna z prawem jest interpretacja licencji obejmującej znak towarowy również jako prawa do korzystania. J. Bühling, Die Markenlizenz im Rechtsverkehr, w: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 196, wskazuje na to, że licencja obejmująca prawa własności przemysłowej określana jest co do zasady jako prawo do korzystania z praw własności przemysłowej w zakresie objętym przysługującymi zwykle właścicielowi prawem do korzystania oraz ius prohibendi. Podobnie również Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5. Auflage, 2010, pkt 222; U. Stimmel, Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 782; A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, op.cit. (ww. w przypisie 13), pkt 351.

25 — Zobacz A. Gouga, op.cit. (ww. w przypisie 24), s. 190, która jest zdania, że pojęcie licencji obejmuje każdą przyznaną licencjobiorcy przez licencjodawcę możliwość korzystania z prawa, również na etapie jego powstania, i choć w różnym zakresie, to jednak w taki sam sposób jak właściciel prawa.

26 — Podobnie D. Pfaff, S. Nagel, *Lizenzverträge*, 3. Auflage, 2010, pkt 7, którzy są zdania, iż zgodnie z panującymi obecnie poglądami umowy licencyjne charakteryzują się tym, że podmiot znajdujący się w absolutnie chronionej pozycji prawnej (na przykład właściciel patentu) zezwala osobie trzeciej na używanie i korzystanie z chronionych wynalazków lub procedur.

41. Z gospodarczego punktu widzenia nie można również pominąć tego, że licencjodawca często będzie miał także interes w wykorzystaniu znaku towarowego poprzez jego używanie w obrocie gospodarczym. Licencjodawca bowiem nie tylko otrzymuje wynagrodzenie z tytułu przekazania do korzystania, co już samo w sobie stanowi dla niego istotny bodziec ekonomiczny. W zależności od uzgodnień może on otrzymywać opłatę licencyjną lub nawet mieć udział w zysku uzyskanym przez licencjobiorcę [27]. Ponadto korzystanie ze znaku towarowego przez licencjobiorcę zapewnia dalsze zachowanie charakteru odróżniającego znaku towarowego oraz to, że znak towarowy nadal może spełniać swoje funkcje, do których szczegółowo nawiążę w dalszej części opinii [28].

42. Omawiany aspekt ma znaczenie w szczególności wówczas, gdy właściciel prawa z dowolnej przyczyny nie jest w stanie samodzielnie wykorzystywać znaku towarowego, co ze względu na kompleksowość dzisiejszego życia gospodarczego nie jest czymś nadzwyczajnym. W ramach systemu gospodarczego, w którym wskutek zacieśniających się powiązań i internacjonalizacji procesów biznesowych trudne jest samodzielne i całkowite wykorzystanie monopolu w określonym sektorze gospodarki, pomijając konieczność dalszego rozwoju techniczno-twórczego [29], właściciel praw własności intelektualnej wykorzystuje dobra niematerialne nie samodzielnie i bezpośrednio, lecz za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych, do których należy kompleksowe zapewnienie optymalnych korzyści z wykorzystania tych praw. Udzielanie licencji umożliwia rozpoznanie różnych możliwości wykorzystania oraz zdobycie nowych rynków zbytu. Poprzez tak zwany marketing, który licencjobiorca wykorzystuje we własnym interesie w celu zdobycia klientów, w końcu również korzyścią dla licencjodawcy jest zwiększenie się stopnia powszechnej znajomości danego znaku towarowego [30]. Licencja służy zatem optymalnemu wykorzystaniu praw własności intelektualnej. Także z tego względu stanowi ona obecnie obok przeniesienia i zastawu najczęściej stosowaną formę komercyjnego wykorzystania tych praw. Zatem również z perspektywy licencjodawcy uzasadnione jest to, że licencji udziela się na ogół w odniesieniu do przyszłego korzystania [31].

43. Z pewnością interpretacja pojęcia „korzystania zgodnie z przeznaczeniem" w powyższym rozumieniu może się różnić w zależności od rodzaju danego prawa. Prawa własności intelektualnej różnią się między sobą ze względu na zakres ich ochrony. W tym miejscu w celu dokonania oceny, czy możliwość korzystania z danego prawa stanowi istotę umowy licencyjnej, pomocną okazuje się także analiza prawna. Obok wymogów określonych przez ustawodawcę w odniesieniu do udzielania licencji na korzystanie z praw i określających cechy swoiste charakteryzujące poszczególne prawa, istotna jest treść umowy uzgodniona w konkretnym przypadku przez strony. Z takiego porozumienia stanowiącego wyraz swobody umów można ostatecznie wysnuć wnioski dotyczące znaczenia przeniesionych praw [32].

27 — Zobacz H. Stumpf, M. Groß, op.cit. (ww. w przypisie 16), pkt 117, s. 95.

28 — Zobacz J. Bühling, op.cit. (ww. w przypisie 24), s. 199, który wskazuje na to, że licencja na znak towarowy jest związana z jego celem. Zgodnie z tym poglądem licencja musi zabezpieczać funkcje znaku towarowego, a jednocześnie również wpływać na wzrost znaczenia samego znaku towarowego i zwiększać jego wartość dla licencjodawcy.

29 — W związku z umowami licencyjnymi w dziedzinie techniki zob. I. Brinker, *EU-Kommentar* (red. J. Schwarze), 2. Auflage, Baden-Baden 2009, art. 81 WE, pkt 96, s. 911, który wyjaśnia, że zawieranie umów licencyjnych stanowi istotny instrument, który znacznie upraszcza i przyspiesza wprowadzanie produktów do obrotu w ramach wspólnego rynku. Podmiot, który rozwija określoną technologię i nie jest w stanie samemu z niej w pełni korzystać oraz produkować wyrobów, często decyduje się na udzielenie licencji podmiotom trzecim, którym przydziela się określony obszar objęty licencją, na którym licencjobiorcy mogą wykonywać działalność na zasadach wyłączności, i którzy wprowadzają na rynek wyroby wyprodukowane na podstawie danej technologii. Autor wskazuje, że licencjodawca i licencjobiorca, ale również ogół, korzystają z dystrybucji danej technologii na podstawie umowy licencyjnej.

30 — Zobacz w tym zakresie L. Pahlow, op.cit. (ww. w przypisie 24), s. 218.

31 — Tamże, s. 225.

32 — Tamże, s. 187, gdzie wyjaśniono, że określone porozumienie stron oraz przepisy ustawowe mogą dostarczyć informacji na temat treści licencji.

44. W postępowaniu przed sądem krajowym Bureau Gevers i Walsh Optical zawarły umowę nazwaną „umową licencyjną" dotyczącą znaku towarowego. Niemniej jednak samo nazwanie umowy przez strony nie przesądza o tym, w jaki sposób umowę należy zakwalifikować pod względem prawnym [33]. Istnieje bowiem nie tylko możliwość, że nazwanie umowy przez strony okaże się błędne. Należy również uniknąć sytuacji, w której ewentualnie poprzez świadomie dobraną terminologię strony umowy uchylały się od skutków prawnych, jakie prawo Unii wiąże z umową licencyjną. Przedmiotem niniejszej sprawy jest prawo do zarejestrowania nazwy domeny w pierwszej kolejności przed upływem szczególnego terminu rejestracji („sunrise period"). W takich okolicznościach uważam, że właściwe jest przyjęcie obiektywnego kryterium oceny, w oparciu o które zasadniczo bada się, czy celem umowy, ze względu na jej przedmiot, było zezwolenie Bureau Gevers na korzystanie z danego znaku towarowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

45. W tym celu konieczne jest krótkie przypomnienie funkcji znaków towarowych w obrocie gospodarczym. Dopiero w następnej kolejności można bowiem sformułować wniosek, czy uzgodnione zostało używanie znaku towarowego zgodnie jego przeznaczeniem, czyli w sposób odpowiadający jego funkcji. W tym zakresie pomocne jest obszerne orzecznictwo Trybunału dotyczące dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.

46. Jak wielokrotnie stwierdził Trybunał, znak towarowy spełnia wiele funkcji. Najważniejszą z nich jest w pierwszym rzędzie zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi [34]. W ten sposób znak towarowy stanowi środek odróżniający i indywidualizujący w obrocie gospodarczym. Jednakże ta tak zwana funkcja wskazania pochodzenia cechuje się wieloma aspektami, których nie można pominąć w ramach oceny znaczenia znaku towarowego dla życia gospodarczego.

47. Na te różnorakie aspekty Trybunał wskazał w wyroku w sprawie Arsenal Football Club [35], przy czym szczegółowo, a zarazem przystępnie przedstawił on odnośne zagadnienia. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest celem prawa Unii. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie. W tym zakresie podstawową funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi określenia pochodzenia towaru lub usługi, do których znak ten się odnosi, umożliwiając temu konsumentowi lub użytkownikowi odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług, które mają odmienne pochodzenie. Aby znak towarowy mógł bowiem pełnić swoją rolę podstawowego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie opatrzone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

48. Od momentu wydania powyższego wyroku Trybunał rozwinął swoje orzecznictwo w przedmiocie znaków towarowych, podkreślając kolejne aspekty funkcji wskazania pochodzenia i przypisując im nie mniej istotne znaczenie. Wskazują na to wyroki w sprawie L'Oréal i in. [36] oraz w sprawie Google France i Google [37], w których Trybunał przypomniał najpierw o tej głównej funkcji, po czym stwierdził, że znak

33 — Zobacz A. Vögele, T. Borstell, G. Engler, op.cit. (ww. w przypisie 13), pkt 362, których zdaniem w ramach rozróżniania umów licencyjnych pod względem będących przedmiotem licencji gospodarczych dóbr niematerialnych nazwanie umowy nie ma decydującego znaczenia. Zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia decydująca jest raczej okoliczność, jakie dobra niematerialne są faktycznie wykorzystywane na podstawie umowy.

34 — Zobacz wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche przeciwko Centrafarm, Rec. s. 1139, pkt 7; z dnia 10 października 1978 r. w sprawie 3/78 Centrafarm przeciwko American Home Products Corporation, Rec. s. 1823, pkt 11, 14; z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, Rec. s. I-3711, pkt 14. W zakresie funkcji wskazania pochodzenia znaku towarowego zob. H. Wollmann, *EU- und EG-Vertrag* (red. H. Mayer), art. 81 WE, pkt 156, s. 53.

35 — Zobacz wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 47, 48.

36 — Zobacz wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58.

37 — Zobacz wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Rec. s. I-2417, pkt 77.

towarowy, obok zapewnienia jakości danego towaru lub usługi, spełnia również funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową. W obliczu tego stwierdzenia nie należy wątpić, iż także zgodnie z orzecznictwem Trybunału funkcja wskazania pochodzenia jest tylko jedną z wielu funkcji znaku towarowego i zajmuje równorzędną pozycję z funkcją zagwarantowania jakości i funkcją reklamową [38]. Mając to na uwadze, oceny kwestii, czy uzgodniono korzystanie ze znaku towarowego zgodnie z jego przeznaczeniem, należy dokonać z uwzględnieniem także pozostałych funkcji, które znak towarowy spełnia w życiu gospodarczym.

49. Zgodnie z tym, co twierdzi Bureau Gevers, strony nie miały zamiaru, aby w drodze umowy Walsh Optical przyznała Bureau Gevers prawa do samodzielnego oferowania towarów lub usług z wykorzystaniem danego znaku towarowego. Nie uzgodniono również tego, że produkty Walsh Optical mają być reklamowane na rynku wewnętrznym Unii. Brak jest też podstaw do przyjęcia, że Bureau Gevers zamierzała inwestować w znak towarowy. W ogóle brak jest jakichkolwiek powiązań Bureau Gevers z tym sektorem rynku właściwego. Przedmiotowa umowa ogranicza się raczej do udzielenia Bureau Gevers zlecenia zarejestrowania we własnym imieniu nazwy domeny „lensworld.eu". Zatem strony umowy nie uzgodniły korzystania ze znaku towarowego, które przynajmniej w części dałoby się pogodzić z jego specyficznymi funkcjami. W związku z powyższym nie można mówić o zamierzonym korzystaniu ze znaku towarowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

50. Reasumując, należy jeszcze wskazać na okoliczność, że zawarta umowa nie określa tego, czy licencjobiorcy należało przyznać prawo do podnoszenia roszczeń wynikających ze znaku towarowego wobec osób trzecich, mimo że ta kwestia stanowi zwyczajny przedmiot każdej umowy licencyjnej. Umowy licencyjne pełnią bowiem w tym zakresie także funkcję rozstrzygania konfliktów [39] poprzez to, że określają zasady działania, w przypadkach gdy konkurenci prowadzą z licencjobiorcą spór dotyczący danego prawa, lub gdy licencjobiorca nie przestrzega uzgodnionych warunków umowy. Ten pierwszy aspekt jest istotny w przypadku udzielenia licencji na znak towarowy właśnie z tego względu, że prawo do znaku towarowego przyznaje właścicielowi uprawnienie do zakazania osobom trzecim używania identycznego znaku towarowego bez jego zgody, o czym mówią art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94. Aby umowa zawarta między Bureau Gevers a Walsh Optical mogła być zakwalifikowana jako umowa licencyjna dotycząca danego znaku towarowego, musiałaby ona bezwzględnie regulować wskazane zagadnienie. Jako że tak się nie stało, uznanie za umowę licencyjną wydaje się wątpliwe.

51. Mając na uwadze, że sporne porozumienie nie wykazuje głównych swoistych cech umowy licencyjnej, a konkretnie po pierwsze nie przyznaje prawa do gospodarczego wykorzystania znaku towarowego poprzez oznaczenie za jego pomocą towarów lub usług, a po drugie nie przyznaje możliwości podnoszenia praw wynikających ze znaku towarowego wobec osób trzecich, należy stwierdzić, że powstaje pytanie, jak z prawnego punktu widzenia należy oceniać fakt, że porozumienie to przyznaje prawo do rejestracji nazwy domeny. Zatem nasuwa się tu kwestia prawnej kwalifikacji niniejszego porozumienia. W tym zakresie należy wskazać, co następuje.

52. Z jednej strony w mojej opinii nie ma wątpliwości co do tego, że przyznanie powyższego prawa do rejestracji należy rozumieć w sensie prawnym jako część praw pierwotnych, które przysługują Walsh Optical jako właścicielowi znaku towarowego. Przy tym chodzi tu o prawo do rejestracji nazwy domeny, które co do zasady przysługuje wyłącznie właścicielowi krajowego lub wspólnotowego znaku towarowego. Na płaszczyźnie uregulowań dotyczących nazw domen „.eu" to przysługujące

38 — Podobnie J. Bühling, op.cit. (ww. w przypisie 24), s. 199. Zobacz W. Sakulin, *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn 2011, s. 51, który istotne znaczenie przypisuje okoliczności, iż w wyrokach w sprawie L'Oréal i in. i w sprawie Google Trybunał uznał, że pozostałe funkcje znaku towarowego ostatecznie w tym samym stopniu zasługują na ochronę. W tym kontekście należy przypomnieć, że rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer już w swojej opinii przedstawionej w dniu 13 czerwca 2002 r. Arsenal Footbal Club (wyrok ww. w przypisie 35), Rec. s. I-10273, pkt 47, opowiedział się za tym, że pozostałe funkcje znaku towarowego również zasługują na ochronę.

39 — Zobacz L. Pahlow, op.cit. (ww. w przypisie 24), s. 236.

właścicielowi znaku towarowego prawo pierwszeństwa uwzględnione jest w art. 12 rozporządzenia nr 874/2004, który, jak przedstawiłam już w uwagach wstępnych, przyznaje pierwszeństwo w ramach procedury rejestracji nazw domen. Jego celem jest ochrona właściciela znaku towarowego przed ryzykiem wcześniejszej rejestracji identycznej nazwy domeny przez osobę trzecią.

53. Z drugiej strony nie można pominąć, że rezygnacji właściciela znaku towarowego z przysługującego mu pierwotnego prawa do złożenia wniosku o rejestrację odpowiedniej nazwy domeny nie można postawić na równi z rezygnacją z praw wynikających ze znaku towarowego, co byłoby typowe dla umowy licencyjnej. Jak już stwierdziłam powyżej, porozumienie zawarte między Walsh Optical a Bureau Gevers nie przewidywało używania znaku towarowego lub tożsamej z nim nazwy domeny w celach komercyjnych. Porozumienie służyło raczej celowi zupełnie odbiegającemu od celów typowej umowy licencyjnej. Zatem z obiektywnego punktu widzenia nie spełnia ono przesłanek definicji umowy licencyjnej leżącej u podstaw przepisów prawa Unii.

54. W związku z powyższym Bureau Gevers nie można uznać za „licencjobiorcę wcześniejszego prawa" w rozumieniu art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004.

2. Kwalifikacja jako umowy o świadczenie usług

55. Niniejsze porozumienie można by ewentualnie zakwalifikować w sensie prawnym raczej jako umowę o świadczenie usług. Jak Trybunał stwierdził w wyroku w sprawie Falco Privatstiftung i Rabitsch, pojęcie „usług" w rozumieniu art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia nr 44/2001 oznacza, że strona, która je świadczy, wykonuje odpłatnie określoną czynność [40]. Opierając się na tej definicji, Trybunał rozgraniczył umowy o świadczenie usług od umów licencyjnych, przy czym doszedł on do wniosku, że oba te typy umów różnią się od siebie przedmiotem [41].

56. W przedstawionej przeze mnie opinii w ww. sprawie [42] podjęłam najpierw próbę abstrakcyjnego zdefiniowania pojęcia „usługi". Przy tym wskazałam na to, że dla zdefiniowania tego pojęcia decydujące znaczenie mają dwa aspekty. Po pierwsze zwykłe rozumienie pojęcia „usługi" wymaga, aby osoba, która świadczy usługę, wykonywała określoną działalność; świadczenie usług wymaga zatem określonej działalności lub działania ze strony osoby, która świadczy tę usługę. Po drugie usługi powinny być co do zasady świadczone za wynagrodzeniem.

57. W przypadku sprawy zawisłej przed sądem krajowym należy stwierdzić, że Bureau Gevers zobowiązała się w drodze umowy do dołożenia należytych starań w celu złożenia wniosku i uzyskania rejestracji nazwy domeny „.eu" za zapłatą wynagrodzenia. W tym kontekście zwraca uwagę okoliczność, że w tekście porozumienia wyraźnie jest mowa o „usługach" [43]. Wskazuje to na fakt, iż w rzeczywistości na Bureau Gevers ciążył wobec Walsh Optical obowiązek dokonania czynności, to znaczy wyświadczenia usługi w rozumieniu powyższej definicji. Co prawda rejestracji nazwy domeny dokonano we własnym imieniu, jednak ze względu na fakt, że Bureau Gevers nie zamierzała korzystać ze znaku towarowego lub z odnośnej nazwy domeny w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, należy przyjąć, że usługę tę wyświadczyła ona wyłącznie w interesie Walsh Optical. W tych okolicznościach niniejsze odpowiada definicji umowy o świadczenie usług.

40 — Wyżej wymieniony w przypisie 14 wyrok w sprawie Falco Privatstiftung i Rabitsch, pkt 29.

41 — Tamże, pkt 41.

42 — Zobacz ww. w przypisie 11 moją opinię w sprawie Falco Privatstiftung i i Rabitsch, pkt 57.

43 — Punkt 4.2 tej umowy brzmi: „Koszty świadczonych przez licencjobiorcę usług ponosi licencjodawca" („Licensee will charge Licensor for its services").

3. Ryzyko obejścia celu regulacji

58. Powstaje pytanie, czy kwalifikacja porozumienia jako umowy o świadczenie usług mimo to sprzeciwia się stosowaniu art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004. W mojej opinii stosowanie tego przepisu do niniejszej sprawy nie wchodzi w rachubę z poniższych względów.

59. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na okoliczność, że zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 733/2002 krąg osób uprawnionych do rejestracji nazwy domeny „.eu" ogranicza się do przedsiębiorstw i organizacji mających „statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w [Unii Europejskiej]". Podobne ograniczenie stosuje się także w odniesieniu do osób fizycznych, bowiem muszą one mieć miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej [44]. Przepis ten ze względu na jego jasność należy rozumieć jako wyraz przyjętej przez prawodawcę unijnego podstawowej zasady i bezwzględnie przestrzegać go w ramach wykładni ram prawnych. Odstępstwo od tego przepisu byłoby możliwe tylko przy jednoczesnym naruszeniu jego treści.

60. Wprawdzie słuszne wydaje się, aby warunkiem rejestracji nazwy domeny jako krajowej Domeny Najwyższego Poziomu było posiadanie przez zgłaszającego siedziby w państwie, które oznaczone jest daną domeną krajową, jednakże należy wskazać na to, że praktyka międzynarodowa w tym zakresie jest niejednolita [45]. Liczba państw, które rejestrację krajowej domeny ccTLD uzależniają od spełnienia warunku posiadania siedziby zgłaszającego w kraju, jest mniej więcej taka sama, jak liczba państw, które z takiego wymogu rezygnują. Liczne państwa – wśród nich również Niemcy i Zjednoczone Królestwo – nie określają wymogu posiadania przez zgłaszającego nazwę domeny siedziby w kraju lub co najmniej poprzestają one na wyznaczeniu reprezentanta podmiotu zgłaszającego, który ma siedzibę w kraju. Wydaje się, że w przypadku domeny „.eu" prawodawca unijny przyjmuje bardziej surowe kryteria. Podstawowe uregulowanie przyjęte w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 733/2002 uwidacznia, że zamiarem Unii jest wzmocnienie funkcji indentyfikacyjnej ccTLD „.eu", odmawiając a priori możliwości rejestracji zgłaszającym, którzy nie mają siedziby w jednym z państw członkowskich [46].

61. Takie podejście uwzględnia też cel rozporządzenia nr 733/2002, o którym mowa w jego motywie szóstym. Wynika z niego, że Domena Najwyższego Poziomu „.eu" powinna „zapewnić jasno określone *połączenie [związek]* ze Wspólnotą, jej stowarzyszonymi ramami prawnymi i rynkiem europejskim". Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym we Wspólnocie rejestrację w określonej domenie, co uczyni ten związek oczywistym. Powyższe motywy wskazują, że w opinii prawodawcy unijnego wystarczający związek określonego przedsiębiorstwa z Unią, który uprawnia do rejestracji nazwy domeny, można stwierdzić dopiero wówczas, gdy posiada ono swoją statutową

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

45 — W niektórych państwach (Argentyna, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Niderlandy, Polska, Rosja, Szwajcaria, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) nazwy domen można rejestrować jako krajowe ccTLD bez konieczności spełnienia jakichkolwiek przesłanek lub warunków posiadania siedziby bądź miejsca działalności. Zgodnie z tą praktyką każda osoba może zarejestrować daną nazwę domeny bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Jedyne ograniczenie istnieje w związku z zakazem nazw domen sprzecznych z dobrymi obyczajami, których rejestracja może być wykluczona lub które mogą być wycofane a posteriori.
Większość rejestrów krajowych stosuje system półrestrykcyjny. Zgodnie z tym systemem brak jest konieczności przedstawienia dokumentów wykazujących, że zarejestrowany znak towarowy jest tożsamy z nazwą domeny. Jednakże krąg stron uprawnionych ograniczony jest do tych osób, które są obecne na terytorium lub wykazują połączenie terytorialne z państwem ccTLD. Powyższe warunki różnią się od siebie w szczegółach. W niektórych państwach wymagane jest posiadanie zarówno obywatelstwa, jak i miejsca zamieszkania w danym państwie, w innych państwach konieczne jest wykazanie istnienia oddziału lub wykonywania działalności gospodarczej w tym państwie (Bułgaria, Kanada, Republika Czeska, Japonia, Węgry, Malta, Norwegia, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki) lub w Unii Europejskiej (Włochy), lub przynajmniej wyznaczenie agenta mającego w danym państwie siedzibę (Niemcy, Luksemburg).
Inne rejestry krajowe zezwalają na rejestrację dopiero wówczas, gdy wnioskodawca wykaże połączenie terytorialne z danym państwem lub ma w danym państwie siedzibę, a ponadto może wykazać na podstawie dokumentacji, że jest właścicielem prawa tożsamego z nazwą domeny (Australia). W innych państwach nazwa domeny musi występować w konkretnie określonych kategoriach praw do znaków towarowych i praw do nazwy, a dodatkowo wnioskodawca musi wykazać faktyczne połączenie z danym państwem (Irlandia). W innych państwach restrykcyjne wymogi rejestracji znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do bezpośredniej rejestracji jako ccTLD, podczas gdy rejestracja Domeny Najwyższego Poziomu obwarowana jest mniej rygorystycznymi wymogami lub nawet brak jest jakichkolwiek wymogów (Indie, Hongkong, Hiszpania). Zobacz w tym zakresie T. Bettinger, *Registration requirements and dispute resolution*, w: Domain Name Law and Practice, Oxford 2005, s. 44.

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

siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w Unii. Jak słusznie argumentowała Komisja [47], związek danego przedsiębiorstwa z rynkiem wewnętrznym wyraża się z jednej strony w posiadaniu siedziby na terytorium Unii, a z drugiej strony również w korzystaniu ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym w związku z towarami i usługami.

62. Zastosowanie powyższych kryteriów wykładni do sprawy zawisłej przed sądem krajowym uwidacznia, że w przypadku Walsh Optical brak jest takiego związku z Unią. Przedsiębiorstwo to nie ma siedziby w Unii i nie istnieją jakiekolwiek podstawy do przyjęcia, że zamierzano korzystać ze znaku towarowego zgodnie z jego przeznaczeniem, czy to przez samą Walsh Optical, czy też przez Bureau Gevers jako rzekomego licencjobiorcę. Po pierwsze, jak stwierdziłam powyżej, nie stanowi to celu spornego porozumienia. Po drugie należy wskazać, że zarejestrowany dla Beneluksu znak towarowy, który pierwotnie służył Bureau Gevers za podstawę podnoszonego przez nią roszczenia o rejestrację, został wycofany w dniu 30 października 2006 r. Zatem nazwa „lensworld" nie tylko nie podlega już ochronie wynikającej z prawa znaków towarowych państw Beneluksu. Wraz z tym unieważnieniem jednocześnie poniekąd odpadły a posteriori przesłanki prawne rejestracji nazwy domeny.

63. W konsekwencji dopuszczenie możliwości rejestracji wnioskowanej nazwy domeny przez przedsiębiorstwa niebędące stronami uprawnionymi byłoby sprzeczne z celem rozporządzenia nr 733/2002. Powinno to mieć zastosowanie również w przypadku obchodzenia przepisów proceduralnych dotyczących składania wniosków poprzez rejestrację z zastosowaniem konstrukcji prawnej polegającej na udzielaniu zleceń organizacji mającej siedzibę w obrębie Unii, a tym samym mogącej zwrócić się z wnioskiem o rejestrację. W celu zapewnienia praktycznej skuteczności art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 733/2002 konieczna wydaje się ścisła wykładnia tego przepisu w celu wykluczenia sytuacji takich, jak ta rozpatrywana przed sądem krajowym. Wykładnia tolerująca takie działania prowadziłaby do takiego skutku, że zamierzony przez prawodawcę unijnego związek z Unią nie byłby zagwarantowany w sposób nieograniczony, co ostatecznie udaremniłoby cel przepisu rozporządzenia.

64. W konsekwencji okoliczność, że porozumienie zawarte między Walsh Optical a Bureau Gevers należy zakwalifikować w sensie prawnym nie jako umowę licencyjną, lecz jako umowę o świadczenie usług, stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 733/2002. W obliczu faktu, że w sprawie przed sądem krajowym w momencie złożenia wniosku nie była spełniona istotna przesłanka rejestracji, rejestr nie był uprawniony do rejestracji niniejszej nazwy domeny. Ze względu na to, że rejestracja nastąpiła niezgodnie z prawem, rejestr zobowiązany jest z własnej inicjatywy wycofać rzeczoną nazwę domeny zgodnie z art. 20 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004.

4. Wniosek

65. W świetle powyższych uwag na pierwsze pytanie prejudycjalne należy udzielić takiej odpowiedzi, że pojęcie „licencjobiorcy wcześniejszych praw" zawarte w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004 w sytuacji, gdy dane „wcześniejsze prawo" jest prawem, którego przedmiotem jest znak towarowy, nie obejmuje osoby, która została upoważniona przez właściciela znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego, nie będąc przy tym uprawnioną do innego użytkowania znaku towarowego lub użytkowania oznaczenia jako znaku towarowego, na przykład w celu sprzedaży produktów lub świadczenia usług opatrzonych tym znakiem towarowym.

47 — Zobacz pkt 30 uwag Komisji.

C – *W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego*

66. Z uwagi na to, że drugie pytanie prejudycjalne zostało wyraźnie zadane tylko na wypadek, gdyby na pierwsze pytanie udzielona została odpowiedź twierdząca, odpowiedź na to pytanie jest zbędna.

VII – Wnioski

67. Uwzględniając powyższe rozważania, proponuję, by Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na postawione przez Cour d'appel de Bruxelles pytania prejudycjalne:

Pojęcie „licencjobiorcy wcześniejszych praw" zawarte w art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy dane „wcześniejsze prawo" jest prawem do znaku towarowego, pojęcie to nie obejmuje osoby, która została upoważniona przez właściciela znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym imieniu lecz na rzecz licencjodawcy nazwy domeny tożsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego, nie będąc przy tym uprawnioną do innego użytkowania znaku towarowego lub użytkowania oznaczenia jako znaku towarowego, na przykład w celu sprzedaży produktów lub świadczenia usług opatrzonych tym znakiem towarowym.