Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
VERICE TRSTENJAK,
predstavljeni 3. maja 2012[1]

Zadeva C-376/11

Pie Optiek
proti
Bureau Geversproti
European Registry for Internet Domains
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija))

„Industrijska politika — Splet — Domena .eu najvišje ravni — Uredba (ES) št. 874/2004 — Člena 12(2) in 21(1)(a) — Uredba (ES) št. 733/2002 — Člen 4(2)(b) — Pojem ‚pridobitelji licenc prednostnih pravic' — Špekulativne in neprimerne registracije — Registracija imena, ne da bi obstajale ‚pravice ali legitimen interes' — Pravica iz znamke"

I – Uvod

1. Obravnavana zadeva temelji na predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (v nadaljevanju: predložitveno sodišče) na podlagi člena 267 PDEU, s katerim je Sodišču predložilo vprašanji glede razlage Uredbe (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni[2] in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo[3].

2. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil sprejet v okviru spora med družbo SPRL Pie Optiek (v nadaljevanju: Pie Optiek) – belgijsko družbo, ki se ukvarja s spletno prodajo proizvodov za oči – in družbo SA Bureau Gevers (v nadaljevanju: Bureau Gevers) – belgijsko družbo, ki se ukvarja s svetovanjem na področju intelektualne lastnine – ter Evropskim registrom za internetne domene (ASBL European Registry for Internet Domains, v nadaljevanju: EURid), ki je pristojen za dodeljevanje domenskih imen „.eu", o registraciji domenskega imena „lensworld.eu". Družba Pie Optiek želi s pravnimi sredstvi, ki jih je vložila pri nacionalnih organih, po eni strani doseči, naj se ugotovi, da je bila registracija tega domenskega imena v korist družbe Bureau Gevers špekulativna in neprimerna. Po drugi strani želi, da se to domensko ime prenese nanjo.

1 — Jezik izvirnika sklepnih predlogov: nemščina.
Jezik postopka: francoščina.

2 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 394.

3 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 34, str. 825.

3. V utemeljitev v bistvu navaja, da družba Bureau Gevers ni upravičena do registracije tega domenskega imena, ker sama ni „imetnica prednostne pravice“ v smislu Uredbe št. 874/2004. Imetnica takšne pravice je ameriška družba Walsh Optical. Kljub temu zadnjenavedena družba ni upravičena vložiti zahtevek za registracijo, ker ima sedež zunaj Evropske unije, zaradi česar ne izpolnjuje zakonskih pogojev. Po mnenju družbe Pie Optiek sta obe družbi, zato da bi se izognili pogojem za upravičenost do vložitve zahtevka, uporabili zvijačo, in sicer sta sklenili pogodbo z imenom „licenčna pogodba“, s katero se je družba Bureau Gevers zavezala, da bo dala na voljo svoje ime in naslov v Evropski uniji, da bi svoji ameriški stranki omogočila registracijo spornega domenskega imena. Poleg tega družba Pie Optiek dvomi o tem, da v postopku v glavni stvari sploh gre za licenčno pogodbo v pravnem smislu, zlasti ker je družba Bureau Gevers pooblaščena zgolj za registracijo, ne pa tudi za uporabo znamke, na primer za trženje proizvodov ali storitev s to blagovno znamko.

4. Predmet predloga za sprejetje predhodne odločbe je tako zlasti vprašanje, ali je v postopku v glavni stvari mogoče govoriti o licenčni pogodbi v pravnem smislu v zvezi z besedno znamko „lensworld“. Dalje se postavlja vprašanje, ali je združljivo s pravom Unije, da se družbi, ki ni upravičen vlagatelj zahtevka, ker prihaja iz tretje države, v okviru licenčne pogodbe, sklenjene z družbo, ki ima sedež v Uniji, kljub temu dovoli registracija domenskega imena. Obravnavana zadeva odpira temeljna vprašanja o pravni naravi licenčnih pogodb in glede razmerja med pravicami na neopredmetenih sredstvih in internetnim pravom Unije, ki jih je treba temeljito preučiti. Poleg zgoraj navedenih uredb bosta predmet razlage tudi Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)[4] in Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti[5].

II – Pravni okvir

A – *Uredba št. 733/2002*

5. Na podlagi člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002 ta register „registrira domenska imena v .eu TLD prek akreditiranega .eu Registratorja na zahtevo […] podjetja s statutarnim sedežem, glavno upravo ali glavnim krajem poslovanja v Skupnosti“.

6. Na podlagi člena 5(1)(b) te uredbe Komisija sprejme „pravila javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami .eu TLD in načela javnega reda glede registracije. Javni red vključuje: […] javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove […]“

7. Za izvajanje te določbe je Komisija sprejela Uredbo št. 874/2004.

B – *Uredba št. 874/2004*

8. Člen 2, prvi do tretji odstavek, Uredbe št. 874/2004 določa:

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

4 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92.

5 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146.

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

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

9. Poglavje IV te uredbe se nanaša na registracijo po fazah. Člen 10(1), prvi in drugi pododstavek, določa:

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

‚Prednostne pravice' vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke [S]kupnosti […]"

10. Člen 12(2), prvi do tretji pododstavek, te uredbe določa:

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

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

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

11. Člen 21(1) te uredbe z naslovom „Špekulativne in neprimerne registracije" določa:

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

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

(b) registrirano ali se uporablja nepošteno."

C – *Direktiva 89/104*

12. Člen 5(1) Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke", med drugim določa:

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

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

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

13. Člen 8 te direktive, naslovljen „Licence“, določa:

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

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

III – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

14. Pie Optiek je belgijska družba, ki se ukvarja s spletno prodajo kontaktnih leč, očal in drugih proizvodov za oči. Je imetnica figurativne znamke Beneluksa v obliki besednega znaka „Lensworld“, ki je bila prijavljena 8. decembra 2005 in 4. januarja 2006 registrirana za proizvode in storitve iz razredov 5, 9 in 44 v skladu z Nicejskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk. Ta družba uporablja spletno stran www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers je belgijska družba, ki se ukvarja s svetovanjem na področju intelektualne lastnine.

16. Walsh Optical je ameriška družba s sedežem v New Jerseyju, ki se prav tako ukvarja s spletno prodajo kontaktnih leč in drugih proizvodov za oči. Družba Walsh Optical od leta 1998 uporablja spletno stran www.lensworld.com in je bila poleg tega imetnica znamke Beneluksa „Lensworld“, ki je bila prijavljena 20. oktobra 2005 in 26. oktobra 2005 registrirana za proizvode in storitve iz razreda 35. Ta znamka je bila izbrisana 30. oktobra 2006.

17. Družba Walsh Optical je 18. novembra 2005 z družbo Bureau Gevers podpisala licenčno pogodbo („license agreement“, v nadaljevanju: pogodba). V skladu s točko 1 te pogodbe je njen cilj pridobitelju licence dovoliti, da registrira domensko ime v svojem imenu, toda za račun dajalca licence, t. j. družbe Walsh Optical, in opredeliti pravice in obveznosti obeh strank med trajanjem licenčne pogodbe, organizirati postopek, po katerem bo pridobitelj licence domensko(-a) ime(-na) .eu prenesel na dajalca licence ali osebo, ki jo določi dajalec licence. V skladu s točko 3 bo dajalec licence plačal stroške storitev pridobitelja licence. Točka 4 pogodbe določa, da bo pridobitelj licence dajalcu licence zaračunal svoje storitve. Na podlagi točke 5 pogodbe si bo moral pridobitelj licence razumno prizadevati za vložitev zahtevka(-ov) .eu in pridobitev registracije .eu za domensko(-a) ime(-na).

18. Iz izvajanj EURid izhaja, da se je prvi del registracije po fazah na podlagi poglavja IV Uredbe št. 874/2004 začel 7. decembra 2005. Istega dne je družba Bureau Gevers v svojem imenu, toda za račun družbe Walsh Optical, vložila zahtevek za registracijo domenskega imena „lensworld.eu“ pri EURid. To domensko ime je bilo družbi Bureau Gevers dodeljeno 10. julija 2006. Medtem je družba Pie Optiek 17. januarja 2006 prav tako zaprosila za registracijo domenskega imena „lensworld.eu“. Ta registracija je bila zavrnjena, ker je družba Bureau Gevers zahtevek vložila prej.

19. Družba Pie Optiek je pri arbitražnem sodišču Češke republike, ki je pristojno za reševanje sporov v zvezi z domenskimi imeni „.eu“, vložila zahtevo, da bi se nanjo preneslo domensko ime „lensworld.eu“, ki je bila 12. marca 2007 zavrnjena. Družba Pie Optiek je 13. aprila 2007 pri sodišču prve stopnje v Bruslju (Tribunal de première instance de Bruxelles) vložila tožbo proti družbi Bureau Gevers. EURid je 8. maja 2007 interveniral v tem sporu. S sodbo z dne 14. decembra 2007 je bila tožba zavrnjena. S pritožbo se pred predložitvenim sodiščem izpodbija ta prvostopenjska sodba.

20. Predložitveno sodišče ima pomisleke glede razlage pojma „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ iz člena 12(2), tretji pododstavek, Uredbe št. 874/2004 in pojma „pravice ali legitimen interes“ iz člena 21(1)(a) te uredbe. Zato je postopek prekinilo in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

1. Ali je treba člen 12(2) Uredbe št. 874/2004[…] razlagati tako, da se lahko, kadar je zadevna prednostna pravica pravica iz znamke, pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ nanaša na osebo, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda za račun dajalca licence zgolj registrira domensko ime, ki je enako ali podobno blagovni znamki, ne da bi ji bilo dovoljeno drugače uporabljati blagovno znamko ali znak kot blagovno znamko, na primer za trženje proizvodov ali storitev z blagovno znamko?

2. Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

   Ali je treba člen 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004[…] razlagati tako, da „pravica ali legitimen interes“ obstaja tudi, če je „pridobitelj licenc prednostnih pravic“ registriral domensko ime .eu v svojem imenu, toda za račun imetnika blagovne znamke, kadar zadnji do tega na podlagi člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002[…] ni upravičen?

IV – Postopek pred Sodiščem

21. Predložitvena odločba z dne 29. junija 2011 je v sodno tajništvo Sodišča prispela 15. julija 2011.

22. Pisna stališča so v roku, določenem v členu 23 Statuta Sodišča, predložile stranke iz postopka v glavni stvari, EURid in Evropska komisija.

23. Na obravnavi z dne 21. marca 2012 so zastopniki strank iz postopka v glavni stvari, EURid in Komisije podali ustne navedbe.

V – Bistvene trditve strank

24. Pri presoji se bom po potrebi sklicevala na trditve strank.

VI – Pravna presoja

A – *Uvodne ugotovitve*

25. Registracija spletnih domenskih imen pod domeno .eu najvišje ravni se je začela 7. decembra 2005. Uvedba teh domenskih imen temelji na „eEurope 2002“ – akcijskem načrtu Evropske unije[6], ki je pod točko „spodbujanje elektronskega poslovanja“ kot cilj določil „uvedbo ‚.eu‘ kot spletne domene najvišje ravni“. Z oblikovanjem te specifične domene najvišje ravni posamezne države (tako imenovana „country-code Top-Level-Domain“, skrajšano: ccTLD) naj bi postal notranji trg Unije na virtualnem spletnem trgu vidnejši, spodbujalo pa naj bi se tudi elektronsko poslovanje. Z uporabo te domene naj bi bila jasno izražena povezava registriranih organizacij, podjetij in fizičnih oseb z Unijo, njenim pravnim okvirom in evropskim trgom.

6 — „eEurope – Informacijska družba za vse“: sporočilo o predlogu Komisije o sestanku Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000, COM(1999) 687 konč.

26. Unija je za uvedbo te nove evropske domene najvišje ravni oblikovala pomemben zakonski okvir. Svetovni sistem domenskih imen se je sprva v veliki meri razvijal kot primarno tehnični pojav, ne da bi bili natančno določeni okvirni pogoji za registracijo in uporabo, tako da je Unija pri uvedbi domenskih imen .eu to v glavnem nadoknadila s sprejetjem dveh zakonskih instrumentov. Okvirna uredba št. 733/2002 in Uredba št. 874/2004, ki jo je sprejela za njeno izvajanje, poleg določb o tehničnih vprašanjih vsebujeta zlasti pravila o pravicah iz znakov.

27. Po eni strani je bilo določeno, da se morajo domenska imena .eu uvesti v registracijskem postopku po fazah („Sunrise Period“)[7], v katerem se imetnikom pravic iz znakov prizna prednostni dostop do domenskih imen .eu, ki ustrezajo znakom. V prvi fazi registracije „Sunrise Period“, ki je trajala dva meseca (od 7. decembra 2005 do 6. februarja 2006), so lahko imetniki nacionalnih znamk, znamk Skupnosti, geografskih porekel in potrdil o izvoru zahtevali registracijo domene. Postopka so se lahko na podlagi člena 12(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004 udeležili tudi pridobitelji licenc. Iz te določbe po mnenju družbe Bureau Gevers izhaja pravica do registracije domenskega imena „lensworld.eu“. V drugi fazi „Sunrise Period“ se je lahko zahtevala tudi registracija domenskih imen, ki temeljijo na drugih pravicah, ki uživajo varstvo na podlagi nacionalnega prava, kot na primer poslovni odnosi, imena podjetij, značilni naslovi varovanih literarnih ali umetniških del, neregistrirane znamke in poslovna imena.

28. Po drugi strani so bile v ureditev vključene določbe, ki imetnikom prednostnih pravic pa tudi drugim strankam zagotavljajo varstvo pred špekulativnimi in neprimernimi registracijami domenskih imen .eu. Družba Pie Optiek se za razveljavitev registracije v korist družbe Bureau Gevers sklicuje na te določbe. Ob upoštevanju dejstva, da je družba Bureau Gevers zahtevala registracijo domenskega imena „lensworld.eu“ časovno pred družbo Pie Optiek in ga tudi registrirala, je za odločitev v zadevi pomembno vprašanje, ali se lahko družba Bureau Gevers dejansko šteje za „pridobitelja licence prednostne pravice“ v smislu člena 12(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004. Če bi pritrdili njeni lastnosti pridobitelja licence, bi se namreč morala odločitev EURid, da se zahtevek družbe Pie Optiek za registracijo zavrne, šteti za pravilno. To je predmet prvega vprašanja za predhodno odločanje, ki ga je treba, glede na vrstni red, najprej preučiti.

B – *Prvo vprašanje za predhodno odločanje*

1. Neobstoj licenčne pogodbe

29. Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu izvedeti, kaj se razume pod pojmom „pridobitelj licence prednostne pravice“ v smislu člena 12(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004, če je prednostna pravica pravica iz znamke.

30. Glede tega je treba najprej ugotoviti, da Uredba št. 874/2004 ne vsebuje niti definicije tega pojma niti ne napotuje na pravne rede držav članic. Na podlagi ustaljene sodne prakse iz zahteve po enotni uporabi prava Unije in načela enakosti izhaja, da se pojmi neke določbe prava Unije, ki za določitev njenega pomena in obsega ne napotuje izrecno na pravo držav članic, v celotni Uniji praviloma razlagajo samostojno in enotno, pri čemer mora ta razlaga upoštevati okvir ureditve in cilj, ki mu ta sledi.[8] Ker gre pri pravnem aktu, katerega razlaga se predlaga, za izvedbeno uredbo, se mora po možnosti tudi tako razlagati, da je združljiv z določbami temeljne uredbe.[9]

7 — Glej glede postopka registracije po fazah Bettinger, T., „New European Top-Level Domain. eu“, v *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, 44; Muñoz, R., „L'enregistrement d'un nom de domaine ‚.eu'“, *Journaux des tribunaux – Droit européen*, junij 2005, št. 120, str. 161 in naslednja.

8 — Glej sodbi z dne 27. februarja 2003 v zadevi Adolf Truley (C-373/00, Recueil, str. I-1931, točka 35) in z dne 19. septembra 2000 v zadevi Linster (C-287/98, Recueil, str. I-6917, točka 43).

9 — Glej sodbo z dne 24. junija 1993 v zadevi Dr. Tretter (C-90/92, Recueil, str. I-3569, točka 11).

31. Pojem „pridobitelj licence prednostne pravice“ je sestavljen iz dveh delov. Po eni strani gre za pojem „prednostna pravica“, katerega določitev v obravnavanem postopku za sprejetje predhodne odločbe sicer ni posebej težavna, zlasti ker so v členu 10(1), drugi pododstavek, Uredbe izrecno navedene posamezne kategorije pravic. Med njimi so med drugim namreč navedene tudi registrirane nacionalne znamke. Ob upoštevanju dejstva, da so Belgija, Nizozemska in Luksemburg enotno pravno območje z enotnim pravom znamk in skupnim uradom za znamke za vse tri države [10], je v korist Walsh Optical mogoče registrirano znamko Beneluksa s pravnega vidika v smislu te določbe opredeliti kot nacionalno blagovno znamko.

32. Težje pa je definirati licenčno pogodbo. Od tega je namreč odvisna pojasnitev osrednjega vprašanja, ali je družba Walsh Optical s sklenjeno pogodbo družbi Bureau Gevers podelila licenco za registrirano znamko, ki pravno učinkuje. V tej zvezi bo treba preučiti, ali pravo Unije vsebuje pravno definicijo licenčne pogodbe. Nato bo treba preučiti, ali sporna pogodba ustreza tej definiciji.

33. Kot sem navedla v sklepnih predlogih v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch [11], predpisi prava Unije s področja varstva intelektualne lastnine sicer urejajo možnost podelitve licence [12], vendar ne vsebujejo določb o sklepanju licenčnih pogodb. Iz zadevnih pravnih besedil je razvidno zgolj to, da je licenčna pogodba sinalagmatska pogodba, s katero dajalec licence pridobitelju licence odstopi pravico izkoriščanja nekaterih pravic intelektualne lastnine, pridobitelj licence pa dajalcu licence za to plača licenčnino. S podelitvijo licence dajalec licence pridobitelju licence dovoli izvedbo nekaterih ravnanj, ki bi brez podelitve licence pomenila kršitev pravic intelektualne lastnine. Licenca, ki izhaja iz latinske besede „licet“, pomeni izvorno „dovoljenje za uporabo neke dobrine ali izvajanje neke dejavnosti“. V skladu z načelom zasebne avtonomije se lahko licenca tudi pogodbeno omeji; lahko je izključna ali neizključna; lahko je omejena glede na prostor, čas ali obliko njene uporabe. [13]

34. Sodišče je sledilo takšnemu razumevanju narave licenčne pogodbe, ko je v sodbi v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch obveznost imetnika pravice intelektualne lastnine, da proti plačilu nadomestila ne bo prerekal izkoriščanja te pravice s strani sopogodbenika, opredelilo kot značilnost licenčnih pogodb. Po mnenju Sodišča se glede tega te pogodbe bistveno razlikujejo od pogodb o storitvah. V nasprotju s to pogodbo imetnik pravice intelektualne lastnine s tem, da odstopi izkoriščanje te pravice, ne opravi nobene storitve in se zaveže le, da bo sopogodbeniku dopustil prosto izkoriščanje navedene pravice. [14] Po mnenju Sodišča pa ni pomembno, ali je pridobitelj licence dolžan izkoriščati odstopljeno pravico intelektualne lastnine. [15]

10 — Od 1. januarja 1971 je v državah Beneluksa pravica iz znamke za posamezne in kolektivne blagovne znamke urejena v enotnem zakonu o blagovnih znakih Beneluksa. Navedeni zakon določa, da lahko znamka velja samo na celotnem območju Beneluksa; pravice ni mogoče ozemeljsko deliti. Skupno pravo znamk Beneluksa je tako nadomestilo dosedanje samostojne nacionalne zakonodaje na področju prava znamk (glej glede tega Evrard., J. in Péters, P., *La Défense de la Marque dans le Benelux*, 2. izdaja, Bruselj 2000, str. 8, 17; Verkade, F., „Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, str. 92).

11 — Glej moje sklepne predloge, predstavljene 27. januarja 2009 v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch (C-533/07, sodba z dne 30. aprila 2009, ZOdl., str. I-3327, točka 50).

12 — Tako na področju avtorskega prava 30. uvodna izjava Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) določa da se lahko pravice, na katere se nanaša ta direktiva, prenesejo, dodelijo ali so predmet pogodbenih licenc brez vpliva na zadevno nacionalno zakonodajo o avtorski in sorodnih pravicah. Na področju prava znamk člen 22(1) Uredbe Sveta št. 40/94 določa, da se lahko znamka Skupnosti licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso Skupnost ali njen del. Določbe o pogodbeni licenci bo v prihodnje vsebovala tudi uredba o patentu Skupnosti; tako Predlog uredbe Sveta o patentu Skupnosti (COM(2000) 412 konč.) v členu 19 določa, da je lahko patent Skupnosti v celoti ali deloma predmet licence za vso Skupnost ali njen del in da je ta licenca lahko izključna ali neizključna.

13 — Glej Vögele, A., Borstell, T. in Engler, G., Handbuch der Verrechnungspreise, 3. izdaja, München 2011, točka 352, ki opozarjajo, da pri sklepanju licenčnih pogodb načeloma velja pogodbena svoboda, tako da lahko pogodbene stranke za licenco predvidijo nekatere vsebinske omejitve, ki so lahko prostorske, časovne, stvarne ali osebne.

14 — Sodba z dne 23. aprila 2009 v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch (C-533/07, ZOdl., str. I-3327, točka 31).

15 — Prav tam, točka 32.

35. Na podlagi novejših spoznanj pravne literature se licenca ne sme razumeti zgolj kot dopustitev izkoriščanja in s tem zgolj kot pasivna obveznost dajalca licence v smislu opustitve uveljavljanja odvračilnih zahtevkov. Zagovorniki te pravne doktrine pa izhajajo iz tega, da licenca podeljuje tudi pozitivno pravico do izkoriščanja.[16] Kot bom razložila v nadaljevanju, je iz nekaterih pravnih aktov Unije mogoče sklepati, da je licenca v pravu Unije dejansko zasnovana kot pravo dovoljenje za izkoriščanje, in ne zgolj kot dopustitev. Pojem licence se lahko ugotovi s primerjalno analizo različnih pravnih aktov Unije.[17]

36. V pravu Unije so pravila o licenci zlasti na dveh področjih urejanja. Po eni strani uredbe, ki urejajo oblikovanje varstvenih pravic Unije, licenco opredeljujejo kot obliko uporabe pravic intelektualne lastnine. Doslej je Unija s pravom Skupnosti o varstvu vrst, blagovne znamke Skupnosti in vzorca Skupnosti že oblikovala tri originarne varovane evropske pravice, osnutek uredbe o patentu Skupnosti je pripravljen. Kot je na primer razvidno iz člena 22(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti[18], je besedilo predpisov o licenci oblikovano z vidika pridobitelja licence. Iz besednega reda „proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju [...] s trajanjem; obliko, zajeto z registracijo, v kateri se lahko uporablja blagovna znamka; […]“ je mogoče sklepati, da se pridobitelju licence podeljuje dovoljenje. Dejstvo, da je licenca v pravu Unije zasnovana kot dovoljenje za izkoriščanje in ne zgolj kot dopustitev, je še jasneje izraženo v gradivu k Uredbi o blagovni znamki Skupnosti in spremljajočih direktivah Urada za usklajevanje na notranjem trgu. Tako je licenca v zborniku o blagovni znamki Skupnosti[19] definirana kot „pogodba, s katero se blagovna znamka prepušča v uporabo nekomu drugemu“. V direktivah glede Uredbe o blagovni znamki Skupnosti[20] je končno določeno: „Gola dopustitev ali enostranski pristanek imetnika znamke v razmerju do tretje osebe še ne predstavlja licence.“ To ugotovitev potrjuje tudi člen 4 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine[21], ki določa, da so do instrumentov varstva, ki so uvedeni s to direktivo, poleg imetnikov pravic upravičene tudi druge osebe, „pooblaščene za uporabo navedenih pravic“, zlasti pridobitelji licenc.

37. Določbe o licencah se nahajajo tudi v okviru konkurenčnega prava. Tako na primer Uredba Komisije (ES) št. 772/2004 z dne 27. aprila 2004 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine sporazumov o prenosu tehnologije[22] in smernice, ki jih je k tej uredbi objavila Komisija, jasno izhajajo iz pojma licence kot pogodbene pravice izkoriščanja. Pojem licence poleg tega posredno izhaja iz predpisov o prisilni licenci, na primer iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998, o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[23]. V teh predpisih je pojasnjeno, da je licenca praviloma dovoljenje za izkoriščanje varovane pravice proti plačilu periodičnega nadomestila. Da se licenca v okviru prava Unije ne šteje zgolj za odpoved uveljavljanju odvračilnih zahtevkov iz varovane pravice, temveč za pozitivno pravico izkoriščanja, nenazadnje izhaja tudi iz določb o načelu izčrpanja.

16 — Glej Stumpf, H. in Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8. izdaja, Frankfurt na Majni 2005, točka 13, str. 36; Ubertazzi, B., „IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, str. 115.

17 — Glej zlasti 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, str. 99.

18 — UL L 78, str. 1.

19 — Evropska komisija, Zbornik o blagovni znamki EGS, SEC(76) 2462 konč.

20 — Direktive o postopku pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke, vzorci in modeli), del E, poglavje 5: Licence (dostopno na http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.

22 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 74.

23 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 20, str. 395.

38. Ne glede na to, ali se z dogmatičnega vidika glede na pravno stališče kot temeljna značilnost licenčne pogodbe šteje opustitev izvajanja pravice ali podelitev dovoljenja za izkoriščanje s strani dajalca licence, je treba ugotoviti, da je zgoraj navedenim mnenjem skupno, da se pridobitelju licence s podelitvijo licence podeli pooblastilo za začasno ali trajno izkoriščanje pravice industrijske lastnine (patenta, blagovne znamke, vzorca), in sicer v obsegu, ki je sicer predmet prepovedi in izkoriščanja s strani imetnika varovane pravice. [24]

39. S tem se vsekakor razume samo takšna uporaba pravice, ki je *v skladu s predpisi* [25], in sicer z vidika trženja nekaterih proizvodov ali storitev, ker v nasprotnem primeru podelitev licence z gospodarskega vidika ne bi bila smiselna. Podelitev pravice na neopredmetenem sredstvu s pravnim poslom ni namenjena sama sebi, temveč se praviloma izvede zaradi njenega *gospodarskega izkoriščanja* s strani upravičenca. [26]

40. Iz te premise očitno izhaja tudi zakonodajalec Unije, kot je posredno razvidno že iz besedila člena 22 Uredbe št. 40/94 in člena 8 Direktive 89/104, ki določata, da se znamka lahko licencira *za blago in storitve, za katere je registrirana*. Napotuje se na dve različni kategoriji proizvodov (blago in storitve), ki so praviloma namenjeni trženju. Navedene določbe o znamki je zato treba razumeti tako, da se s podelitvijo licence pridobitelju licence dovoli, da lahko določene proizvode, ki jih ponuja v gospodarskem prometu, označi z znamko. Zato je treba izhajati iz predpostavke, da bo pridobitelj licence zadevno varovano pravico praviloma uporabljal v komercialne namene.

41. Če dalje upoštevamo gospodarski vidik, ne smemo spregledati, da bo dajalec licence pogosto zainteresiran tudi za izkoriščanje znamke v okviru njene uporabe v gospodarskem prometu. Dajalec licence namreč za prenos uporabe ne bo prejel samo finančnega nadomestila, kar je zanj že pomembna gospodarska spodbuda. Glede na sklenjeno pogodbo lahko prejme licenčnino, lahko pa je celo udeležen v dobičku pridobitelja licence. [27] Poleg tega uporaba znamke s strani pridobitelja licence zagotavlja, da se ohrani razlikovalni značaj znamke in da lahko znamka še naprej razvija svoje funkcije, ki jih bom pozneje podrobneje predstavila. [28]

42. Ta vidik je pomemben zlasti za primer, ko imetnik pravice iz kakršnega koli razloga sam ne more izkoriščati znamke, kar ob upoštevanju zapletenosti današnjega gospodarskega življenja sploh ni neobičajno. V gospodarskem sistemu, v katerem je zaradi vse večje prepletenosti in internacionalizacije gospodarskega delovanja postalo težje samostojno in obsežno izkoriščati monopol

24 — Glej Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen 2006, str. 182, ki opozarja na različna stališča v pravni doktrini glede narave licence. Medtem ko nekateri govorijo o goli „dopustitvi“, govorijo drugi o „pravici do izkoriščanja“. Po mnenju avtorja je primerno, da se upošteva „najmanjši skupni imenovalec“ in da pri licenci govorimo na splošno o „pravici do uporabe“. Podobno Miguel Asensio, P. A., „Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado“, *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, str. 201, ki meni, da je razlaga licenčne pogodbe kot gole opustitve izvajanja pravice v smislu sodbe Falco Privatstiftung und Rabitsch preozka, ker v številnih primerih pogodb ni tako. Poleg tega na primer špansko patentno pravo določa, da mora dajalec licence pridobitelju licence zagotoviti možnost uporabe. Kljub temu avtor meni, da definicija, ki jo je uporabilo Sodišče v zgoraj navedeni sodbi, ni napačna, ker je pogojena z okoliščinami postopka v glavni stvari. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts*, München 1996, str. 230, pravilno opozarja, da v skladu z današnjim pravnim razumevanjem pravica iz znamke daje tako negativne pravice odvračanja kot tudi pozitivne pravice uporabe, tako da je pravno dopustno, da se licenca za znamko razume tudi v smislu pozitivne pravice do uporabe. Bühling, J., „Die Markenlizenz im Rechtsverkehr“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, str. 196, opozarja na to, da se licence za pravice industrijske lastnine praviloma opredeljujejo kot pravica uporabe pravice industrijske lastnine v obsegu, ki je sicer predmet prepovedi in uporabe imetnika varovane pravice. V tem smislu tudi Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5. izdaja, 2010, točka 222; Stimmel, U., „Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, str. 782; Vögele, A./Borstell, T. in Engler, G., navedeno zgoraj (opomba 13), točka 351.

25 — Glej Gouga, A., navedeno zgoraj (točka 24), str. 190, ki meni, da pojem licence zajema vsako pooblastilo za uporabo varovane pravice ali njene prejšnje stopnje, na enak način, četudi v različnem obsegu, kot imetnik, ki ga dajalec licence podeli pridobitelju licence.

26 — V tem smislu Pfaff, D. in Nagel, S., *Lizenzverträge*, 3. izdaja, 2010, točka 7, ki meni, da je za licenčne pogodbe v skladu z današnjim razumevanjem značilno, da imetnik absolutno zavarovanega pravnega položaja (na primer imetnik patenta) nekomu drugemu dovoli, da uporablja ali izkorišča varovane izume ali postopke.

27 — Glej Stumpf, H. in Groß, M., navedeno zgoraj (opomba 16), točka 117, str. 95.

28 — Glej Bühling, J., navedeno zgoraj (opomba 24), str. 199, ki opozarja na vezanost na cilj licence za znamke. Skladno z navedenim mora licenca omogočati, da znamka opravlja svoje funkcije, hkrati pa tudi krepiti znamko kot takšno in povečati njeno vrednost za dajalca licence.

na določenem gospodarskem področju, ne glede na nujnost nadaljnjega tehnološkega razvoja [29], neopredmetenih sredstev ne izkoriščajo izključno in neposredno samo imetniki pravice, temveč so pri tem udeleženi tudi drugi gospodarski subjekti, ki naj bi skupaj zagotavljali optimalno izkoriščenost. Podelitev licenc omogoča raziskovanje različnih možnosti uporabe in osvajanje novih trgov. S t. i. marketingom, ki ga pridobitelj licence izvaja v lastnem interesu za to, da bi privabil stranke, se stopnja prepoznavnosti znamke končno poveča tudi v korist dajalca licence. [30] Z licenco se tako zagotavlja optimalna izkoriščenost pravic intelektualne lastnine. Nenazadnje je zato danes poleg prenosa in zastave to najpogostejša oblika komercialne uporabe teh pravic. Prav z vidika dajalca licence je tako mogoče pojasniti, zakaj se licenca praviloma podeli za prihodnje izkoriščanje. [31]

43. S pojmom „uporaba v skladu s predpisi“ v zgoraj navedenem smislu se lahko glede na vrsto varovane pravice razume tudi kaj drugega. Varovane pravice se med seboj razlikujejo glede na obseg njihovega varstva. Tudi pri tem si lahko pomagamo s pravnim vidikom pri presoji, ali se z licenčno pogodbo podeljuje pravica do uporabe pravice. Poleg zakonskih določb na področju licenciranja varstvenih pravic, ki določajo značilnosti posameznih pravic, je pomembno, kaj so se v posameznem primeru dogovorile stranke v pogodbi. Iz te pogodbe kot izraza pogodbene avtonomije končno izhajajo spoznanja o posledicah prenesenih upravičenj. [32]

44. V postopku v glavni stvari sta družbi Bureau Gevers in Walsh Optical sklenili pogodbo z imenom „licenčna pogodba“ o pravici iz znamke. Ime, ki sta ga pogodbeni stranki izbrali za pogodbo, samo po sebi ne pove veliko o pravni razvrstitvi te pogodbe. [33] Mogoče se bo razvrstitev, ki sta jo izbrali stranki, namreč izkazala za pravno napačno. Poleg tega pa je treba preprečiti, da bi se pogodbeni stranki z morda namenoma izbranim terminom izognili pravnim posledicam, ki jih določa pravo Unije za licenčno pogodbo. V tukaj obravnavanem primeru gre za pravico do prednostne registracije domenskega imena v posebnem roku za predhodno registracijo („Sunrise Period“). Glede na navedeno menim, da je primerno izhajati iz objektivne predpostavke, v okviru katere je treba v bistvu preučiti, ali je bil namen te pogodbe, da se družbi Bureau Gevers dovoli uporaba zadevne znamke v skladu s predpisi.

45. Zato je treba na kratko spomniti na funkcijo znamke v gospodarskem prometu. Šele na podlagi tega je namreč mogoče sklepati na to, ali je bila dogovorjena uporaba v skladu s predpisi, tj. uporaba, ki ustreza funkciji znamke. Pojasnila o tem daje obsežna sodna praksa Sodišča glede Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94.

46. Kot je Sodišče že večkrat pojasnilo, ima znamka več funkcij. Njena bistvena funkcija je najprej ta, da v razmerju do potrošnikov zagotavlja izvor blaga ali storitve. [34] Tako je znamka sredstvo označevanja in individualizacije v gospodarskem prometu. Funkcija znamke, ki kaže na izvor, pa ima različne pojavne oblike, ki jih je treba upoštevati pri presoji pomena znamke za gospodarsko življenje.

29 — Glej v zvezi z licenčnimi pogodbami na tehnološkem področju Brinker, I., *EU-Kommentar* (ur. Jürgen Schwarze), 2. izdaja, Baden-Baden 2009, člen 81 PES, točka 96, str. 911, ki pojasnjuje, da je sklenitev licenčnih pogodb pomemben instrument, ki pomembno poenostavlja in pospešuje dajanje v promet proizvodov na skupnem trgu. Kdor razvije določeno tehnologijo in je ni zmožen sam uporabljati v celotnem obsegu in proizvajati izdelke, se pogosto odloči za licenciranje tretjih podjetij, ki se jim podeli licenčno področje, na katerem izključno delujejo pridobitelji licenc in tržijo proizvode, ki so izdelani na podlagi zadevne tehnologije. Dajalci licenc in pridobitelji licenc ter javnost imajo koristi z razširjanjem tehnologije na podlagi licenčne pogodbe.

30 — Glej Pahlow, L., navedeno zgoraj (opomba 24), str. 218.

31 — Prav tam, str. 225.

32 — Glej Pahlow, L., navedeno zgoraj (opomba 24),, str. 187, ki pojasni, da lahko informacije o vsebini licence izhajajo tako iz konkretnih sporazumov med strankami kot tudi iz zakonskih določb.

33 — Glej Vögele, A., Borstell, T. in Engler, G., navedeno zgoraj (opomba 13), točka 362, ki menijo, da za opredelitev licenčnih pogodb v zvezi z licenciranimi neopredmetenimi sredstvi ni odločilno ime pogodbe. Tako je s pravnega in davčnega vidika veliko pomembneje, katera nematerialna sredstva se dejansko uporabljajo na podlagi pogodbe.

34 — Glej sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche proti Centrafarm (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7); z dne 10. oktobra 1978 v zadevi Centrafarm proti American Home Products Corporation (3/78, Recueil, str. 1823, točki 11 in 14) in z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG (C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 14). Glede izvorne funkcije znamke glej Wollmann, H., *EU- und EG-Vertrag* (ur. Heinz Mayer), člen 81 PES, točka 156, str. 53).

47. Na te različne pojavne oblike je opozorilo Sodišče v zadevi Arsenal Football Club [35] in pri tem podrobno in hkrati nazorno predstavilo navedene povezave. Po mnenju Sodišča je namreč pravo znamk bistveni del sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima pravo Unije namen vzpostaviti in ohranjati. V takem sistemu pa morajo biti podjetja v položaju, da kupce privabijo s kakovostjo proizvodov ali storitev, kar ni mogoče drugače kot z razlikovalnimi znaki, ki omogočajo njihovo identifikacijo. V tem pogledu je bistvena funkcija znamke, da končnim potrošnikom oziroma uporabnikom zagotavlja enakost izvora proizvoda ali storitve, ki jo znamka označuje, in jim tako omogoča, da brez morebitne zmede razlikujejo ta proizvod ali storitev od tistih, ki so drugačnega izvora. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljeni pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost.

48. Sodišče je sodno prakso o pravici iz znamke od takrat razvijalo naprej, tako da je poudarilo še druge vidike izvorne funkcije in jim pri tem priznalo nič manjši pomen. Kazalnik tega sta sodbi L'Oréal in drugi [36] in Google France in Google [37], v katerih je najprej spomnilo na to temeljno funkcijo, da bi v nadaljevanju pojasnilo, da znamka poleg zagotavljanja kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve opravlja tudi druge naloge, kot so sporočanje, investiranje ali oglaševanje. Glede na to pojasnilo ne bi smelo biti več nobenega dvoma o tem, da je tudi v skladu s sodno prakso Sodišča naloga jamčenja za poreklo samo ena od več nalog znamke, ki je enakovredna nalogi zagotavljanja kakovosti in oglaševanja. [38] Skladno z navedenim se morajo pri presoji vprašanja, ali je cilj uporaba znamke v skladu s predpisi, upoštevati tudi druge naloge, ki jih ima v gospodarskem življenju.

49. Družba Bureau Gevers meni, da ji družba Walsh Optical s pogodbo ni nameravala podeliti pravice, da lahko blago ali storitve sama ponuja z uporabo navedene znamke. Prav tako ni bilo dogovorjeno, da bo oglaševala proizvode družbe Walsh Optical na notranjem trgu Unije. Ni indicev za domnevo, da je družba Bureau Gevers želela investirati v znamko. Pravzaprav ni nobene povezave med družbo Bureau Gevers in zadevnim tržnim segmentom. Sporna pogodba je bila omejena na to, da se z njo družbi Bureau Gevers naloži, da domensko ime „lensworld.eu" registrira v svojem imenu. Skladno z navedenim se pogodbeni stranki nikakor nista dogovorili za uporabo znamke, ki bi vsaj približno ustrezala njenim specifičnim nalogam. Tako ni mogoče govoriti o nameravani uporabi znamke v skladu s predpisi.

50. Končno je treba opozoriti še na okoliščino, da sklenjena pogodba ne določa, da lahko pridobitelj licence uveljavlja pravice iz znamke tudi v razmerju do tretjih oseb, čeprav je to običajno predmet vsake licenčne pogodbe. Licenčne pogodbe namreč opravljajo tudi nalogo reševanja sporov [39] tako, da vsebujejo določbe o tem, kako je treba ravnati, če konkurenti pridobitelju licence oporekajo varovano pravico ali če pridobitelj licence ne spoštuje dogovorjenih pogojev licence. Prvi vidik je v primeru licenciranja znamke pomemben zlasti zato, ker daje njenemu imetniku pravico, da tretjim osebam prepove nedovoljeno uporabo enake znamke, kot izhaja iz člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94. Da bi bilo neko pogodbo v zvezi z neko znamko mogoče opredeliti kot licenčno pogodbo, bi morala pogodba, ki sta jo sklenili družbi Bureau Gevers in Walsh Optical, nujno urejati ta vidik. Ker v tem primeru ni tako, je vprašljivo, ali lahko to pogodbo opredelimo kot licenčno pogodbo.

35 — Glej sodbo z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, I-10273, točki 47 in 48).

36 — Glej sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58).

37 — Glej sodbo z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417, točka 77).

38 — V tem smislu Bühling, J., navedeno zgoraj (opomba 24), str. 199.
Glej Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn 2011, str. 51, ki daje velik pomen okoliščini, da je Sodišče v sodbah L'Oréal in Google druge funkcije znamke nazadnje štelo za prav tako pomembne. V zvezi s tem je treba spomniti, da se je generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo že v sklepnih predlogih, predstavljenih 13. junija 2002 v zadevi Arsenal Footbal Club (sodba, navedena v opombi 35, točka 47), izrekel v korist varstvu drugih funkcij znamke.

39 — Glej Pahlow, L., navedeno zgoraj (opomba 24), str. 236.

51. Glede na to, da pogodba, ki je predmet spora, nima osrednjih značilnosti licenčne pogodbe, in sicer, prvič, podelitev pravice gospodarskega izkoriščanja znamke z označevanjem proizvodov ali storitev, in drugič, pravico uveljavljati pravice iz znamke v razmerju do tretjih oseb, se postavlja vprašanje, kako je treba pravno presoditi okoliščino, da je ta pogodba kljub temu predvidevala pravico registracije domenskega imena. Tako se postavlja vprašanje pravne opredelitve te pogodbe. Ugotovitve v zvezi s tem so navedene v nadaljevanju.

52. Po eni strani menim, da je treba podelitev te pravice s pravnega vidika razumeti kot odpoved delu originarnih pravic, ki jih ima družba Walsh Optical kot imetnik znamke. Pri tem gre za pravico registracije domenskega imena, ki je načeloma pridržana izključno imetniku nacionalne znamke oziroma znamke Skupnosti. Na ravni prava domen „.eu“ je prednostna pravica imetnika znamke urejena v določbah člena 12 Uredbe št. 874/2004, ki – kot sem navedla že v uvodnih ugotovitvah – dajejo pri registraciji domenskih imen prednost zadnjemu. Imetnika znamke naj bi varovale pred tveganjem, da bi tretja oseba enako domensko ime registrirala pred njim.

53. Po drugi strani ne smemo spregledati, da odpovedi imetnika znamke svoji originarni pravici, zahtevati registracijo domenskega imena, ni mogoče enačiti z odpovedjo pravicam iz znamke, kar je značilnost licenčnih pogodb. Kot sem že ugotovila, pogodba, sklenjena med družbama Walsh Optical in Bureau Gevers, ni določala uporabe znamke oziroma ustreznega domenskega imena za gospodarske namene. Pogodba je namreč imela povsem drugačen namen kot tipična licenčna pogodba. Tako z objektivnega vidika ne ustreza definiciji licenčne pogodbe, kot izhaja iz določb prava Unije.

54. Glede na navedeno družbe Bureau Gevers ni mogoče šteti za „pridobitelja licence prednostne pravice“ v smislu člena 12(2) Uredbe št. 874/2004.

2. Opredelitev kot pogodba o opravljanju storitev

55. Morda se lahko sporna pogodba s pravnega vidika prej opredeli kot pogodba o opravljanju storitev. Kot je pojasnilo Sodišče v sodbi Falco Privatstiftung in Rabitsch, pojem „storitev“ v smislu člena 5(1)(b), druga alinea, Uredbe št. 44/2001 pomeni, da stranka, ki jih opravlja, izvaja določeno dejavnost za plačilo.[40] Na podlagi te definicije je Sodišče razmejilo pogodbe o opravljanju storitev od licenčnih pogodb, pri čemer je sklenilo, da ti vrsti pogodbe nimata enakega predmeta.[41]

56. V sklepnih predlogih, predstavljenih v navedeni zadevi[42], sem poskušala pojem „storitve“ najprej definirani abstraktno. Pri tem sem opozorila na to, da sta za definicijo tega pojma odločilna dva vidika. Prvič, običajni pomen pojma „storitve“ zahteva, da oseba, ki opravlja storitev, izvaja določeno dejavnost; opravljanje storitev zahteva torej neko dejavnost ali aktivnost osebe, ki to storitev opravlja. Drugič, storitve se morajo načeloma opravljati za plačilo.

57. Glede postopka v glavni stvari je treba ugotoviti, da se je družba Bureau Gevers s pogodbo zavezala, da si bo proti plačilu nadomestila razumno prizadevala za vložitev zahtevka in pridobitev registracije „.eu“ za domensko ime. V zvezi s tem je pomembno dejstvo, da besedilo pogodbe glede tega izrecno govori o „storitvah“[43]. Vse navedeno kaže na to, da bi morala družba Bureau Gevers za družbo Walsh Optical dejansko opraviti dejavnost, tj. storitev v smislu zgoraj navedene definicije. Sicer je domensko ime registrirala v svojem imenu. Ob upoštevanju dejstva, da družba Bureau Gevers znamke oziroma s tem povezanega domenskega imena ni nameravala uporabljati v skladu s predpisi, pa je treba izhajati iz tega, da je bila ta storitev opravljena izključno v interesu družbe Walsh Optical. Glede na navedeno sporna pogodba ustreza definiciji pogodbe o opravljanju storitev.

40 — Glej sodbo Falco Privatstiftung in Rabitsch (navedena v opombi 14, točka 29).

41 — Prav tam, točka 41.

42 — Glej moje sklepne predloge, predstavljene v zadevi Falco Privatstiftung in Rabitsch (navedeni v opombi 11, točka 57).

43 — Klavzula 4.2 pogodbe določa: „Pridobitelj licence bo dajalcu licence zaračunal svoje storitve“ („Licensee will charge Licensor for its services“).

3. Nevarnost preprečitve namena ureditve

58. Postavlja se vprašanje, ali opredelitev pogodbe kot pogodbe o opravljanju storitev kljub temu nasprotuje uporabi člena 12(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004. Po mojem mnenju te določbe v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti iz spodaj navedenih razlogov.

59. Najprej je treba opozoriti na okoliščino, da je krog upravičenih vlagateljev zahtevkov za domenska imena „.eu“ v skladu z besedilom člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002 omejen na podjetja in organizacije s „statutarnim sedežem, glavno upravo ali glavnim krajem poslovanja v [Evropski uniji]“. Podobna omejitev velja za fizične osebe, ker morajo imeti stalno prebivališče v Evropski uniji.[44] To določbo je glede na njeno jasnost treba razumeti kot izraz načelne odločitve zakonodajalca Unije, ki jo je treba pri izvajanju zakonodajnega okvira nujno upoštevati. Odstopanje od te ureditve ne bi bilo mogoče, ne da bi bilo tako ravnanje v nasprotju z njenim besedilom.

60. Sicer se zdi primerno, da je prijava domenskega imena pod specifično domeno najvišje ravni določene države pogojena s tem, da ima prijavitelj sedež v državi, ki je določena s to specifično domeno, vendar je treba opozoriti na to, da je mednarodna praksa glede tega neenotna.[45] Držav, ki za prijavo domene pod državno ccTLD določajo pogoj, da ima prijavitelj sedež v domači državi, je toliko kot držav, ki tega pogoja ne določajo. Številne države, med njimi tudi Nemčija in Združeno kraljestvo, ne zahtevajo, da ima prijavitelj domene sedež v domači državi, ali pa določajo, da zadošča imenovanje zastopnika prijavitelja, ki ima sedež v domači državi. Zakonodajalec Unije pa v primeru domen „.eu“ določa strožje zahteve. Iz temeljne določbe člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002 izhaja, da želi Unija povečati identifikacijsko moč „.eu“ ccTLD, tako da prijaviteljem, ki nimajo sedeža v državi članici, že od samega začetka prepoveduje prijavo.[46]

61. To je tudi v skladu s ciljem Uredbe št. 733/2002, kot je razvidno iz njene uvodne izjave 6. Iz te uvodne izjave namreč izhaja, da je namen domene .eu najvišje ravni, da „mora zagotoviti jasno določeno *povezavo* s Skupnostjo in s tem povezan pravni okvir ter evropski trg“. Podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v Skupnosti se mora omogočiti registracija v specifični domeni, v kateri bo ta povezava jasna. Te uvodne izjave kažejo na to, da po mnenju zakonodajalca Unije zadostna povezava nekega podjetja z Unijo, ki mu daje pravico do registracije domenskega imena, obstaja šele, če ima statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v Uniji. Kot je pravilno navedla Komisija[47], se povezava podjetja do notranjega trga po eni strani kaže v ustanovitvi na območju Unije in po drugi strani v uporabi znamke v gospodarskem prometu v zvezi s proizvodi in storitvami.

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

45 — V nekaterih državah (Argentina, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nizozemska, Poljska, Rusija, Švica, Švedska, Združeno kraljestvo) se lahko domenska imena registrirajo pod ccTLD, ki je značilna za posamezno državo, ne da bi za to morali biti izpolnjeni kakršni koli pogoji ali pogoji glede sedeža. Na podlagi te prakse lahko vsakdo ne glede na svoje državljanstvo, prebivališče ali sedež registrira domensko ime. Edina omejitev obstaja v zvezi s prepovedjo domenskih imen, ki so v nasprotju z običaji, ki so bodisi izključena iz registracije bodisi se naknadno izbrišejo.
Večina nacionalnih registrov uporablja srednje restriktiven sistem. Skladno s tem sistemom ni treba predložiti dokumentov, ki bi dokazovali, da registrirana znamka ustreza domenskemu imenu. Vendar je krog upravičenih vlagateljev zahtevka omejen na osebe, ki so lokalno prisotne ali so krajevno povezane s ccTLD posamezne države. Te zahteve se v posameznem razlikujejo. V nekaterih državah se zahteva državljanstvo in prebivališče v zadevni državi, v drugih se zahteva predložitev dokazila o sedežu oziroma opravljanju gospodarske dejavnosti v državi (Bolgarija, Kanada, Češka republika, Japonska, Madžarska, Malta, Norveška, Singapur, Združene države Amerike) ali v Evropski uniji (Italija) ali vsaj imenovanje zastopnika, ki ima prebivališče v zadevni državi (Nemčija, Luksemburg).
Drugi nacionalni registri registracijo dovolijo šele, če vlagatelj zahtevka lahko izkaže teritorialno povezanost z državo ali če ima prebivališče v tej državi in če lahko poleg tega z listinami dokaže, da je imetnik varovane pravice, ki ustreza domenskemu imenu (Avstralija). V nekaterih državah se mora domensko ime pojavljati v natančneje določenih kategorijah pravic iz znamk in pravic do uporabe imena, dodatno pa mora vlagatelj zahtevka imeti dejansko povezavo z državo (Irska). V drugih državah veljajo strogi pogoji glede registracije samo za neposredno registracijo pod ccTLD, medtem ko za registracijo domenskih imen najvišje ravni veljajo manj strogi pogoji ali pa pogoji sploh niso določeni (Indija, Hongkong, Španija). Glej Bettinger, T., „Registration requirements and dispute resolution“, v *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, 44.

46 — Glej Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München 2008, str. 4, točka 11.

47 — Glej točko 30 pisnega stališča Komisije.

62. Če uporabimo ta merila razlage v sporu v glavni stvari, postane jasno, da v primeru družbe Walsh Optical ne obstaja taka povezava z Unijo. To podjetje nima sedeža v Uniji, prav tako ni nobenih indicev za domnevo, da sta si bodisi družba Walsh Optical bodisi družba Bureau Gevers kot domnevni pridobitelj licence prizadevali za uporabo znamke v skladu s predpisi. Prvič, kot smo že ugotovili, to ni cilj sporne pogodbe. Drugič, opozoriti je treba na to, da je bila znamka Beneluksa, na katero je družba Bureau Gevers prvotno oprla svoj zahtevek za registracijo, 30. oktobra 2006 izbrisana. Tako oznaka „lensworld“ z vidika prava znamk ne uživa več varstva s področja veljavnosti pravice iz znamke Beneluksa. Hkrati so s tem odpadle tudi nekatere pravne predpostavke za registracijo domenskega imena.

63. Glede na navedeno bi bilo tudi v nasprotju s smislom in namenom Uredbe št. 733/2002, če bi bilo dovoljeno, da bi tudi podjetja, ki niso upravičeni vlagatelji zahtevkov, registrirala želeno domensko ime. To bi moralo veljati tudi, če so se določbe o upravičenosti za vložitev zahtevka zaobšle tako, da se je registracija opravila z uporabo pravnih konstruktov, kot na primer s podelitvijo pooblastila organizaciji, ki ima sedež v Uniji in je torej upravičeni vlagatelj zahtevka. Za zagotavljanje praktične učinkovitosti te določbe je nujna ozka razlaga člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002, da se izključijo primeri, kot je ta v sporu v glavni stvari. Posledica razlage, ki bi dopuščala takšno ravnanje, bi bila, da povezava z Unijo, za katero si je prizadeval zakonodajalec Unije, ne bi bila neomejeno zagotovljena, kar bi končno onemogočilo doseči cilj, ki ga uresničuje Uredba.

64. Posledično okoliščina, da pogodbe, ki sta jo sklenili družbi Walsh Optical in Bureau Gevers, s pravnega vidika ni mogoče opredeliti kot licenčno pogodbo, temveč kot pogodbo o opravljanju storitev, nasprotuje uporabi člena 4(2)(b) Uredbe št. 733/2002. Ob upoštevanju dejstva, da v postopku v glavni stvari ob vložitvi zahtevka ni bil izpolnjen bistveni pogoj za registracijo, Register spornega domenskega imena niti ne bi smel registrirati. Ker se je registracija opravila nezakonito, mora Register po uradni dolžnosti na podlagi člena 20(b) Uredbe št. 874/2004 preklicati sporno domensko ime.

4. Predlog

65. Na podlagi navedenega je treba na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti tako, da se pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ iz člena 12(2) Uredbe št. 874/2004, kadar je zadevna prednostna pravica pravica iz znamke, ne nanaša na osebo, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda za račun dajalca licence, zgolj registrira domensko ime, ki je enako ali podobno blagovni znamki, ne da bi ji bilo dovoljeno drugače uporabljati blagovno znamko ali znak kot blagovno znamko, na primer za trženje proizvodov ali storitev pod blagovno znamko.

C – *Drugo vprašanje za predhodno odločanje*

66. Ker je bilo drugo vprašanje za predhodno odločanje izrecno postavljeno le, če bi bil odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen, nanj ni treba odgovoriti.

VII – Predlog

67. Ob upoštevanju vseh navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je predložilo Cour d'appel de Bruxelles, odgovori:

Pojem „pridobitelji licenc prednostnih pravic“ iz člena 12(2) Uredbe Komisije št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo, je treba razlagati tako, da se, če je zadevna prednostna pravica pravica iz znamke, ne nanaša na osebo, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda za

račun dajalca licence, zgolj registrira domensko ime, ki je enako ali podobno blagovni znamki, ne da bi ji bilo dovoljeno drugače uporabljati blagovno znamko ali znak kot blagovno znamko, na primer za trženje proizvodov ali storitev pod blagovno znamko.