Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
VERICA TRSTENJAK
prezentate la 3 mai 2012 [1]

Cauza C-376/11

Pie Optiek
împotriva
Bureau Gevers

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia)]

„Politica industrială — Internet — Domeniul de nivel superior «.eu» — Regulamentul (CE) nr. 874/2004 — Articolul 12 alineatul (2) și articolul 21 alineatul (1) litera (a) — Regulamentul (CE) nr. 733/2002 — Articolul 4 alineatul (2) litera (b) — Noțiunea «titulari de drepturi anterioare» — Înregistrările speculative sau abuzive — Înregistrarea unui nume fără să existe «un drept sau un interes legitim» — Dreptul mărcilor"

I — Introducere

1. Prezenta cauză are la bază cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'appel de Bruxelles (denumită în continuare „instanța de trimitere") în temeiul articolului 267 TFUE, prin intermediul căreia a adresat Curții două întrebări referitoare la interpretarea Regulamentului (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu" [2], precum și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu" și a principiilor de înregistrare [3].

2. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare a fost formulată în cadrul unui litigiu între SPRL Pie Optiek (denumită în continuare „Pie Optiek") – o societate belgiană care comercializează prin internet produse de optică medicală – și întreprinderea SA Bureau Gevers (denumită în continuare „Bureau Gevers") – o societate belgiană care are ca obiect de activitate consultanța în materie de proprietate intelectuală –, precum și ASBL European Registry for Internet Domains (denumit în continuare „EURid"), competent pentru atribuirea numelor de domenii „.eu". Obiectul litigiului îl reprezintă înregistrarea numelui de domeniu „lensworld.eu". Prin intermediul acțiunilor formulate în fața instanțelor naționale, Pie Optiek solicită, pe de o parte, să se constate că înregistrarea acestui nume de domeniu în favoarea Bureau Gevers s-a realizat în mod speculativ și abuziv. Pe de altă parte, aceasta dorește ca numele de domeniu să fie înregistrat pe numele său.

1 — Limba originală a concluziilor: germana.
Limba de procedură: franceza.

2 — JO L 113, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 240.

3 — JO L 162, p. 40, Ediție specială, 13/vol. 45, p. 71.

3. În motivarea acțiunii, societatea invocă, în esență, faptul că Bureau Gevers nu are niciun drept la înregistrarea acestui nume de domeniu, întrucât nu este „titulara unui drept anterior” în sensul Regulamentului nr. 874/2004. Dimpotrivă, titulara unui astfel de drept este societatea americană Walsh Optical. Totuși, aceasta din urmă nu ar putea solicita înregistrarea, întrucât are sediul în afara Uniunii Europene și nu îndeplinește, așadar, condițiile legale. În opinia Pie Optiek, cele două întreprinderi s-au folosit de un artificiu pentru a eluda criteriile de eligibilitate, și anume au încheiat un contract denumit „contract de licență” prin care Bureau Gevers se obliga să pună la dispoziția clientei sale americane numele și adresa sa din Uniunea Europeană pentru a facilita acesteia înregistrarea numelui de domeniu în litigiu. În plus, Pie Optiek își pune întrebarea dacă în acțiunea principală există într-adevăr un contract de licență în sens juridic, întrucât societății Bureau Gevers i-a fost acordată autorizarea numai pentru înregistrare, nu însă și pentru a utiliza marca, de exemplu în scopul de a comercializa produse și servicii sub această marcă.

4. Prin urmare, obiectul cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare îl reprezintă, în primul rând, problema dacă în acțiunea principală poate fi vorba despre un contract de licență în sens juridic referitor la marca verbală „lensworld”. De asemenea, se ridică problema dacă unei societăți străine care, din cauza faptului că este stabilită într-un stat terț, nu este eligibilă pentru înregistrare i se poate acorda totuși dreptul de a înregistra un nume de domeniu prin intermediul unui contract de licență încheiat cu o societate rezidentă în Uniune și dacă acest lucru este compatibil cu dreptul Uniunii. Prezenta cauză ridică probleme fundamentale atât cu privire la natura juridică a contractelor de licență, cât și la raportul dintre dreptul asupra bunurilor necorporale și legislația Uniunii în materie de internet, probleme care necesită o examinare detaliată. În acest sens, pe lângă regulamentele menționate anterior, trebuie interpretată de asemenea Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre [4] cu privire la mărci, respectiv Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară [5].

II — Cadrul normativ

A — *Regulamentul nr. 733/2002*

5. Conform articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002, acest registru „înregistrează numele de domenii din TLD «.eu» prin orice operator de registru acreditat pentru domeniul «.eu» cerut de orice [...] întreprindere având sediul social, administrația centrală ori sediul principal în Comunitate”.

6. Conform articolului 5 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, Comisia adoptă „norme de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea TLD-ului «.eu» și principii de politică publică privind înregistrarea. Politica publică cuprinde [...] politica publică privind înregistrarea speculativă și abuzivă a numelor de domenii, inclusiv posibilitatea înregistrării numelor de domenii pe etape, asigurând deținătorilor de drepturi anterioare recunoscute sau stabilite prin dreptul intern și comunitar, precum și organismelor publice posibilitățile corespunzătoare de a-și înregistra numele [...]”

7. În vederea punerii în aplicare a acestei dispoziții, Comisia a adoptat Regulamentul nr. 874/2004.

4 — JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92.

5 — JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146.

B — *Regulamentul nr. 874/2004*

8. Articolul 2 primul-al treilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 prevede următoarele:

„O parte eligibilă în sensul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 poate înregistra unul sau mai multe nume de domenii sub TLD «.eu».

Fără să aducă atingere capitolului IV, un anumit nume de domeniu este alocat spre utilizare unei părți eligibile, a cărei cerere a fost prima primită de către registru, respectându-se condițiile tehnice și în conformitate cu prezentul regulament. În sensul prezentului regulament, criteriul primei cereri primite este denumit principiul «primul venit, primul servit».

Odată înregistrat, un nume de domeniu devine inaccesibil pentru înregistrări ulterioare până când înregistrarea expiră fără a fi reînnoită sau până când numele domeniului este revocat."

9. Capitolul IV din acest regulament privește înregistrarea pe etape. Articolul 10 alineatul (1) primul și al doilea paragraf prevede:

„Titularii de drepturi anterioare recunoscute sau instituite prin legislația internă și/sau comunitară și organismele publice pot solicita nume de domenii într-o perioadă de înregistrare pe etape care precedă înregistrarea generală a domeniului «.eu».

«Drepturile anterioare» includ, *inter alia*, mărci înregistrate naționale și comunitare [...]"

10. Articolul 12 alineatul (2) primul-al treilea paragraf din regulament prevede:

„Perioada de înregistrare pe etape durează patru luni. Înregistrarea generală a numelor de domenii nu începe decât după încheierea perioadei de înregistrare pe etape.

Înregistrarea pe etape cuprinde două părți de câte două luni fiecare.

În prima parte a înregistrării pe etape, pot fi solicitate ca nume de domenii de către titularii sau titularii de drepturi anterioare și de către organismele publice menționate la articolul 10 alineatul (1) numai mărcile înregistrate naționale sau comunitare, indicațiile geografice, precum și numele și acronimele menționate la articolul 10 alineatul (3)."

11. Articolul 21 alineatul (1) din regulament este intitulat „Înregistrările speculative sau abuzive" și prevede următoarele:

„Un nume de domeniu înregistrat este revocat, folosind o procedură extrajudiciară sau judiciară corespunzătoare, în cazul în care numele în cauză este identic sau asemănător până la a genera confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară, cum ar fi drepturile menționate la articolul 10 alineatul (1) și care:

(a) a fost înregistrat de un titular care nu avea drepturi sau un interes legitim față de nume sau

(b) a fost înregistrat sau este folosit cu rea-credință."

C — Directiva 89/104

12. Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede următoarele:

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.”

13. Articolul 8 din această directivă, intitulat „Licențe”, prevede următoarele:

„(1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata sa, forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.”

III — Situația de fapt, acțiunea principală și întrebările preliminare

14. Pie Optiek este o societate belgiană care are ca obiect de activitate vânzarea pe internet a lentilelor de contact, a ochelarilor și a altor produse pentru ochi. Aceasta este titulara mărcii figurative Benelux, care conține semnul verbal „Lensworld”, depusă la 8 decembrie 2005 și înregistrată la 4 ianuarie 2006, pentru produse și servicii din clasele 5, 9 și 44 conform Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor. Pie Optiek administrează site-ul www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers este o societate belgiană care are ca obiect de activitate consultanța în materie de proprietate intelectuală.

16. Walsh Optical este o societate americană din New Jersey care își desfășoară de asemenea activitatea în sectorul vânzării pe internet a lentilelor de contact și a altor articole de optică. Walsh Optical administrează site-ul www.lensworld.com din 1998 și este de asemenea titulara mărcii Benelux „Lensworld”, depusă la 20 octombrie 2005 și înregistrată la 26 octombrie 2005 pentru produse și servicii din clasa 35. La 30 octombrie 2006, această marcă a fost radiată din registru.

17. La 18 noiembrie 2005, Walsh Optical a încheiat un contract de licență („license agreement”, denumit în continuare „contractul”) cu Bureau Gevers. Conform clauzei 1 din contract, obiectul acestuia îl reprezintă autorizarea licențiatului să înregistreze un nume de domeniu pe numele său, dar pe seama licențiatorului (Walsh Optical), definirea drepturilor și a obligațiilor fiecărei părți pe perioada contractului de licență și organizarea procedurii pe baza căreia licențiatul va transfera numele de domeniu „.eu” licențiatorului sau persoanei desemnate de licențiator. Conform clauzei 3, licențiatorul

va plăti onorarii licențiatului. Clauza 4 din contract prevede că licențiatul va emite o factură licențiatorului pentru serviciile prestate. Conform clauzei 5 a contractului, licențiatul va trebui să facă eforturi rezonabile pentru a depune o cerere „.eu” și pentru a obține o înregistrare „.eu” pentru un nume de domeniu.

18. Potrivit explicațiilor EURid, prima fază a înregistrării pe etape conform capitolului IV din Regulamentul nr. 874/2004 a început la 7 decembrie 2005. În aceeași zi, Bureau Gevers a depus o cerere la EURid prin care solicita înregistrarea în nume propriu, dar pe seama Walsh Optical, a numelui de domeniu „lensworld.eu”. Acest nume de domeniu a fost alocat societății Bureau Gevers la 10 iulie 2006. Între timp, Pie Optiek a depus la rândul său, la 17 ianuarie 2006, o cerere pentru înregistrarea numelui de domeniu „lensworld.eu”. Aceasta i-a fost respinsă, dată fiind cererea anterioară depusă de Bureau Gevers.

19. Cererea depusă de Pie Optiek la Tribunalul Arbitral al Republicii Cehe, organism însărcinat cu soluționarea litigiilor referitoare la numele de domeniu „.eu”, prin care solicita să i se transfere numele de domeniu „lensworld.eu”, a fost respinsă la 12 martie 2007. La 13 aprilie 2007, Pie Optiek a formulat o acțiune împotriva Bureau Gevers la Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles). La 8 mai 2007, EURid a introdus o cerere de intervenție în respectiva cauză. Acțiunea a fost respinsă prin hotărârea pronunțată la 14 decembrie 2007. Apelul formulat la instanța de trimitere vizează această hotărâre pronunțată de instanța de fond.

20. Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la modul în care trebuie interpretate noțiunea „titulari de drepturi anterioare” prevăzută la articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 și noțiunea „drepturi sau un interes legitim” prevăzută la articolul 21 alineatul (1) litera (a). Pentru acest motiv, instanța de trimitere a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că, în situația în care dreptul anterior vizat este un drept asupra unei mărci, sintagma «titulari de drepturi anterioare» se poate referi la o persoană care a fost autorizată de titularul mărcii numai să înregistreze, în nume propriu, dar pe seama licențiatorului, un nume de domeniu identic sau similar mărcii, fără să fie totuși autorizată să folosească marca în alte moduri sau să folosească semnul ca marcă, de exemplu pentru a comercializa produse sau servicii sub respectiva marcă?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare:

Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că «drepturi sau un interes legitim» există chiar dacă «titularul de drepturi anterioare» a efectuat înregistrarea numelui de domeniu «.eu» în nume propriu, dar pe seama titularului mărcii, atunci când acesta din urmă nu este eligibil potrivit articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002?”

IV — Procedura în fața Curții

21. Decizia preliminară de la 29 iunie 2001 a fost primită la grefa Curții la 15 iulie 2011.

22. Părțile din acțiunea principală, EURid, precum și Comisia Europeană au depus observații scrise în termenul prevăzut la articolul 23 din Statutul Curții.

23. În ședința din 21 martie 2012, reprezentanții părților din acțiunea principală, ai EURid, precum și ai Comisiei au prezentat observații orale.

V — Principalele argumente ale părților

24. În măsura în care va fi necesar, în cadrul expunerii noastre vom face trimitere la argumentele părților.

VI — Apreciere juridică

A — *Observații preliminare*

25. La 7 decembrie 2005, s-a dat startul pentru înregistrarea numelor de domenii de internet în domeniul de nivel superior „.eu”. Introducerea acestor nume de domenii își are originea în Planul de acțiune „eEurope 2002” al Uniunii Europene[6], care la punctul „Promovarea comerțului electronic” stabilește obiectivul de „a crea domeniul de nivel superior «.eu»”. Crearea domeniilor de nivel superior care cuprind coduri de țară (așa-numitele „country-code Top-Level-Domain”, denumite pe scurt „ccTLD”) viza o vizibilitate sporită a pieței interne a Uniunii în cadrul pieței virtuale bazate pe internet și promovarea comerțului electronic. Prin utilizarea acestor domenii, se urmărea evidențierea clară a legăturii care există între organizațiile, întreprinderile și persoanele fizice înregistrate și Uniunea, cadrul juridic al acesteia și piața europeană.

26. În vederea introducerii acestor noi domenii europene de nivel superior, Uniunea a creat un cadru legal amplu. Dacă la început sistemul mondial de nume de domenii s-a dezvoltat în mod liber ca fenomen tehnic, neexistând niciun cadru legal care să stabilească în detaliu înregistrarea și utilizarea acestora, ulterior Uniunea a organizat acest domeniu, prin introducerea numelor de domenii „.eu” în principal, prin adoptarea a două instrumente juridice. Regulamentul-cadru nr. 733/2002 și Regulamentul nr. 874/2004 de punere în aplicare a regulamentului-cadru cuprind, pe lângă dispozițiile privind aspecte tehnice, și, în special, un ansamblu de norme juridice în materie de mărci.

27. Pe de o parte, s-a prevăzut că introducerea numelor de domenii „.eu” trebuie să se realizeze printr-o procedură de înregistrare pe etape („Sunrise Period”)[7] în care titularilor de drepturi asupra semnelor să li se acorde prioritate în a alege numele de domenii „.eu” corespunzătoare semnelor. În prima parte a „Sunrise Period”, care a avut o durată de două luni (7 decembrie 2005-6 februarie 2006), titularii de mărci naționale, mărci comunitare, indicații geografice sau denumiri de origine aveau posibilitatea de a solicita înregistrarea domeniilor respective. Conform articolului 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004, erau eligibili și titularii unei licențe de exploatare. Întemeindu-se pe această dispoziție, Bureau Gevers susține că ar avea dreptul să înregistreze numele de domeniu „lensworld.eu”. În a doua parte a „Sunrise Period”, putea fi solicitată și înregistrarea numelor de domenii care se întemeiau pe alte drepturi protejate conform legislației naționale, de exemplu denumiri de întreprinderi, nume de societăți comerciale, titluri distincte ale unor opere literare și artistice protejate, mărci neînregistrare și denumiri comerciale.

28. Pe de altă parte, dispozițiile acestor regulamente au fost adoptate pentru a proteja titularii de drepturi anterioare, dar și alte persoane eligibile, de riscul unor înregistrări speculative și abuzive ale numelor de domenii „.eu”. Pe aceste dispoziții se întemeiază și Pie Optiek atunci când solicită revocarea înregistrării realizate în favoarea Bureau Gevers. Având în vedere faptul că Bureau Gevers a solicitat înregistrarea numelui de domeniu „lensworld.eu” anterior societății Pie Optiek, iar înregistrarea a fost realizată efectiv, este relevantă întrebarea dacă Bureau Gevers poate fi într-adevăr considerată „titular [licențiat] al unui drept anterior” în sensul articolului 12 alineatul (2) al doilea

6 — „eEurope – O societate informațională pentru toți”: Comunicarea privind inițiativa Comisiei prezentată Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, COM(1999) 687 final.

7 — Cu privire la procedura de înregistrare pe etape, a se vedea Bettinger, T., „New European Top-Level Domain .eu”, în *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, p. 44, și Muñoz, R., „L'enregistrement d'un nom de domaine .eu”, în *Journaux des tribunaux — Droit européen*, iunie 2005, nr. 120, p. 161 și urm.

paragraf din Regulamentul nr. 874/2004. În cazul în care acesteia trebuie să i se recunoască calitatea de licențiat, decizia EURid de a respinge solicitarea de înregistrare a Pie Optiek ar trebui astfel considerată întemeiată din punct de vedere juridic. Acesta este obiectul primei întrebări preliminare, pe care, conform ordinii indicate, o vom analiza mai întâi.

B — *Cu privire la prima întrebare preliminară*

1. Inexistența unui contract de licență

29. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească cum trebuie interpretată noțiunea „titular [licențiat] al unui drept anterior” în sensul articolului 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 în cazul în care dreptul anterior poartă asupra unei mărci.

30. În acest sens, trebuie să se constate mai întâi faptul că Regulamentul nr. 874/2004 nu cuprinde nicio definiție a acestei noțiuni și nici nu face trimitere la legislațiile statelor membre. Potrivit unei jurisprudențe constante, atât din cerințele aplicării uniforme a dreptului Uniunii, cât și din cele ale principiului egalității rezultă că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie în mod normal să aibă, în întreaga Uniune, o interpretare autonomă și uniformă, fiind necesar ca această interpretare să ia în considerare economia și finalitatea reglementării [8]. Întrucât actul juridic care trebuie interpretat în speță este un regulament de punere în aplicare, acesta trebuie interpretat, în măsura în care este posibil, astfel încât să fie compatibil cu dispozițiile regulamentului de bază [9].

31. Noțiunea „titular [licențiat] al unui drept anterior” este formată din două elemente. Pe de o parte, este vorba despre conceptul „drept anterior”, a cărui definiție nu ridică dificultăți semnificative în prezenta procedură a trimiterii preliminare, întrucât la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din regulament este enumerată în mod expres fiecare categorie de drepturi. Printre altele, sunt menționate mărcile naționale înregistrate. În contextul în care Belgia, Țările de Jos și Luxemburg formează un spațiu juridic unitar cu un drept al mărcilor unitar și un oficiu de înregistrare a mărcilor comun pentru toate cele trei țări [10], marca Benelux înregistrată în favoarea Walsh Optical poate fi calificată din punct de vedere juridic drept marcă națională în sensul acestei dispoziții.

32. Mult mai complicată este, în schimb, definiția contractului de licență. De această definiție depinde clarificarea aspectului principal, și anume dacă contractul încheiat între Walsh Optical și Bureau Gevers, prin care acesteia din urmă i s-a acordat o licență pentru marca înregistrată, poate să producă efecte juridice valabile. În acest sens, trebuie să se cerceteze dacă dreptul Uniunii cuprinde o definiție legală a contractului de licență. În continuare, trebuie să se examineze dacă contractul în cauză corespunde acestei definiții.

8 — A se vedea Hotărârea din 27 februarie 2003, Adolf Truley (C-373/00, Rec., p. I-1931, punctul 35), și Hotărârea din 19 septembrie 2000, Linster (C-287/98, Rec., p. I-6917, punctul 43).

9 — Hotărârea din 24 iunie 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Rec., p. I-3569, punctul 11).

10 — Începând cu 1 ianuarie 1971, în statele Benelux, dreptul material privind mărcile de produse individuale și colective este Legea privind mărcile, comună statelor Benelux. Conform acestei legi, o marcă nu poate fi valabilă decât pe întregul teritoriu Benelux; dreptul nu poate fi divizat teritorial. Astfel, dreptul mărcilor comun statelor Benelux a înlocuit în mare parte legislațiile naționale anterior autonome din domeniul mărcilor (a se vedea în acest sens Evrard, J., Péters, P., *La Défense de la Marque dans le Benelux*, ediția a doua, Bruxelles, 2000, p. 8, 17, și Verkade, F., „Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, p. 92).

33. Astfel cum am precizat în Concluziile prezentate în cauza Falco Privatstiftung și Rabitsch [11], deși normele din dreptul Uniunii în materie de protecție a proprietății intelectuale reglementează posibilitatea de a acorda o licență [12], acestea nu conțin dispoziții cu privire la încheierea unui contract de licență și la caracteristicile sale. Din textele legale relevante se poate deduce că un contract de licență este un contract sinalagmatic, care constă în acordarea de către licențiator licențiatului a dreptului de a exploata un anumit drept de proprietate intelectuală, pentru care licențiatul plătește o redevență licențiatorului. Acordând licența, licențiatorul îl autorizează pe licențiat să efectueze acte care, fără cesiunea licenței, ar presupune o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Etimologic, cuvântul licență provine din cuvântul în limba latină „licet" și înseamnă „permisiunea de a utiliza un bun sau de a exercita o activitate". Conform principiului autonomiei de voință, prin contract se poate prevedea de asemenea o limitare a licenței; aceasta poate fi exclusivă sau neexclusivă, limitată *ratione loci*, *ratione temporis* sau în ceea ce privește modul de aplicare [13].

34. Curtea și-a însușit această concepție asupra naturii contractului de licență prin faptul că, în hotărârea pronunțată în cauza Falco Privatstiftung și Rabitsch, a considerat că ține de esența contractelor de licență obligația titularului unui drept de proprietate intelectuală să nu se opună exploatării acestui drept de către partenerul său contractual în schimbul unei redevențe. În opinia Curții, această caracteristică esențială diferențiază contractul de licență de contractul de prestări de servicii. Spre deosebire de acesta din urmă, prin transferul dreptului de exploatare, titularul dreptului de proprietate intelectuală nu efectuează nicio prestație, ci se obligă numai să permită celeilalte părți contractante să exploateze în mod liber dreptul respectiv [14]. Dimpotrivă, Curtea a considerat că nu prezintă importanță o eventuală obligație a licențiatului de a exploata dreptul de proprietate intelectuală cedat [15].

35. Potrivit unei concepții recente din doctrina juridică, licența nu trebuie înțeleasă în sensul unei simple permisiuni de exploatare, așadar a unei obligații pur pasive a licențiatorului de a renunța la dreptul la opoziție. Dimpotrivă, potrivit susținătorilor acestei teorii, licența garantează și un drept de exploatare pozitiv [16]. Astfel cum vom arăta în continuare, din anumite acte juridice ale Uniunii se poate deduce faptul că, în dreptul Uniunii, licența este într-adevăr concepută ca autorizare de exploatare în sens propriu, iar nu ca o simplă tolerare a exploatării. Definiția licenței poate fi conturată pe baza unei analize comparative între diferite acte juridice ale Uniunii [17].

11 — A se vedea Concluziile noastre prezentate la 27 ianuarie 2009 în cauza Falco Privatstiftung (Hotărârea din 23 aprilie 2009, C-533/07, Rep., p. I-3327, punctul 50).

12 — Astfel, în ceea ce privește domeniul dreptului de autor, în considerentul (30) al Directivei 2001/29 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, rectificare în JO 2002, L 6, p. 20, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230, rectificare în JO 2008, L 314, p. 16) se precizează că „drepturile prevăzute în prezenta directivă pot fi transferate, cesionate sau pot face obiectul unor contracte de licență, fără a aduce atingere legislației interne relevante privind dreptul de autor sau drepturile conexe". În domeniul dreptului mărcilor, articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară prevede că „marca comunitară poate face obiectul unor licențe pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și pentru Comunitate în întregime sau doar pentru o parte a acesteia". Viitorul regulament privind brevetul comunitar va conține de asemenea dispoziții privind licența contractuală; astfel, Propunerea de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar [COM(2000) 412 final] prevede, la articolul 19, că brevetul comunitar poate face, în totalitate sau parțial, obiectul unor licențe pentru Comunitate în întregime sau pentru o parte a acesteia și că licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

13 — A se vedea Vögele, A., Borstell, T., Engler, G., *Handbuch der Verrechnungspreise*, ediția a treia, München, 2011, punctul 352, unde se menționează că încheierea contractelor de licență este guvernată în principiu de libertatea de a contracta, astfel încât părțile contractante pot conveni asupra unor limitări în privința conținutului licenței care se pot referi la spațiu, timp, obiect sau pot fi *intuitu personae*.

14 — Hotărârea din 23 aprilie 2009, Falco Privatstiftung (C-533/07, Rep., p. I-3327, punctul 31).

15 — *Ibidem*, punctul 32.

16 — A se vedea Stumpf, H., Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, ediția a opta, Frankfurt am Main, 2005, punctul 13, p. 36, și Ubertazzi, B., „IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung", în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, p. 115.

17 — Pentru detalii, a se vedea 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", în *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2010, p. 99.

36. În dreptul Uniunii, reglementări cu privire la licență pot fi găsite în special în două contexte normative. Pe de o parte, în cadrul regulamentelor, care au ca obiect protecția drepturilor de proprietate intelectuală la nivelul Uniunii, licența este concepută ca o formă de exploatare a drepturilor de proprietate intelectuală. Până în prezent, prin legislația comunitară în materia protecției soiurilor de plante, a mărcii comunitare și a desenelor sau modelelor industriale comunitare, Uniunea a creat trei asemenea regimuri originare de protecție europeană; de asemenea, există un proiect de regulament privind brevetul comunitar. Astfel cum reiese, cu titlu de exemplu, din articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară [18], dispozițiile privind licența sunt formulate din perspectiva licențiatului. Din formularea „împotriva unui licențiat care încalcă una dintre clauzele referitoare la [...] durata licenței și la [...] forma acoperită de înregistrare sub care poate fi utilizată marca [...]” se poate deduce că licențiatului îi este acordată o autorizare. Faptul că în dreptul Uniunii licența este considerată o autorizare de exploatare, iar nu o simplă tolerare a exploatării, rezultă cu mai multă evidență din lucrările pregătitoare referitoare la Regulamentul privind marca comunitară, precum și din cele referitoare la liniile directoare aferente cu privire la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne. Astfel, în Memorandumul privind crearea mărcii comunitare [19], licența este definită ca fiind acel „contract prin care o marcă este cedată unui terț în vederea utilizării”. În Liniile directoare privind regulamentul cu privire la marca comunitară [20] se prevede că: „Simpla toleranță sau acordul unilateral al titularului mărcii exprimat față de un terț nu valorează licență.” Această constatare este confirmată și de articolul 4 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [21], conform căruia instrumentele de protecție instituite prin directivă sunt puse atât la dispoziția titularului dreptului, cât și a persoanelor „autorizate să utilizeze aceste drepturi”, dintre acestea directiva menționând în special licențiații.

37. În plus, reglementări privind licențele se regăsesc și într-un context concurențial. Astfel, Regulamentul (CE) nr. 772/2004 al Comisiei din 27 aprilie 2004 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie [22], precum și liniile directoare publicate de Comisie în acest context stabilesc în mod clar concepția potrivit căreia licența reprezintă un drept de exploatare contractual. Noțiunea de licență poate fi dedusă în mod direct din dispozițiile referitoare la licența obligatorie – de exemplu, din dispozițiile Directivei 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice [23]. Acestea stabilesc în mod clar faptul că, în general, licența reprezintă o autorizare în vederea exploatării unui drept de proprietate intelectuală în schimbul unei redevențe periodice. Faptul că în dreptul Uniunii licența nu este considerată o simplă renunțare la exercitarea dreptului la opoziție conferit în temeiul dreptului de proprietate intelectuală, ci un drept de exploatare pozitiv, rezultă și din normele privind principiul epuizării.

38. Indiferent dacă, din perspectivă doctrinară, în funcție de opinia juridică acceptată, caracteristica principală a unui contract de licență este considerată a fi o renunțare la exercitarea unui drept sau, dimpotrivă, acordarea unei autorizări de exploatare de către licențiator, trebuie constatat că opiniile amintite anterior sunt în mare măsură convergente și admit că, prin acordarea unei licențe, licențiatului îi este acordată, în ultimă instanță, autorizarea de a utiliza temporar sau permanent un

18 — JO L 78, p. 1.

19 — Comisia Europeană, Memorandum privind crearea unei mărci CEE, SEC(76) 2462 final.

20 — Liniile directoare privind procedurile în fața Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), partea E, capitolul 5: Licențele (disponibil pe pagina de internet http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56, rectificare în JO 2004, L 195, p. 16.

22 — JO 2004, L 123, p. 11, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 235.

23 — JO L 213, p. 13, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 268.

drept comercial de proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene sau modele industriale), în măsura în care, în lipsa licenței, aceasta ar intra sub incidența dreptului de interdicție și de utilizare al titularului dreptului de proprietate intelectuală [24].

39. Cu siguranță, prin aceasta trebuie să se înțeleagă numai *utilizarea conform destinației* a dreptului de proprietate intelectuală [25], și anume în privința comercializării anumitor produse și servicii, întrucât în caz contrar, din perspectivă economică, acordarea unei licențe nu ar avea niciun sens. Acordarea unui drept asupra unui bun necorporal, prin intermediul unui act juridic, nu este un obiectiv în sine, ci se realizează, în general, cu intenția de *valorificare economică* a acestui drept de către beneficiar [26].

40. În mod evident, de la aceeași premisă pleacă și legiuitorul Uniunii, astfel cum rezultă în mod indirect din modul de redactare a articolului 22 din Regulamentul nr. 40/94 și a articolului 8 din Directiva 89/104, în care se precizează că marca pentru *produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată* poate face obiectul unei licențe. De asemenea, se face referire la două categorii diferite de bunuri (produse și servicii), care, în mod caracteristic, sunt destinate comercializării. Prin urmare, dispozițiile de drept al mărcilor amintite trebuie înțelese în sensul că, prin acordarea unei licențe, se acordă licențiatului autorizarea de a identifica produsele pe care le comercializează cu respectivul semn comercial (marcă). Astfel, trebuie să se prezume că, de regulă, licențiatul exploatează respectivul drept de proprietate intelectuală în scopuri comerciale.

41. În ceea ce privește aspectul economic, nu trebuie pierdut din vedere faptul că licențiatorul va avea un interes în valorificarea mărcii prin utilizarea acesteia în comerț. Astfel, licențiatorul primește nu numai o remunerație financiară pentru cesiunea exploatării, aspect care reprezintă pentru el un avantaj economic important: în funcție de acordul încheiat, licențiatorul poate primi o redevență sau o parte din profitul realizat de licențiat [27]. În plus, utilizarea mărcii de către licențiat asigură păstrarea caracterului distinctiv al mărcii, iar astfel marca își va putea îndeplini în continuare funcțiile [28] – asupra cărora vom reveni mai târziu.

24 — A se vedea Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen, 2006, p. 182, unde se face referire la diferitele opinii din doctrină cu privire la natura licenței. În timp ce unii autori vorbesc despre o simplă „permisiune”, alții se referă la un „drept de valorificare”. În opinia autorului, este necesar să se ajungă „la cel mai mic numitor comun” și, în cazul licenței, să se vorbească la modul general despre o „autorizare de utilizare”. Aceeași opinie este susținută și de Miguel Asensio, P. A., „Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado”, în *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, p. 201, potrivit căruia a considera un contract de licență drept o simplă renunțare la exercitarea unui drept în sensul Hotărârii Falco Privatstiftung și Rabitsch este o viziune prea restrânsă, după cum o demonstrează diferitele contracte concrete. În plus, de exemplu, legislația spaniolă cu privire la brevete prevede că licențiatorul trebuie să garanteze licențiatului posibilitatea de exploatare. Totuși, autorul nu consideră că definiția utilizată de Curte în hotărârea menționată este eronată, întrucât aceasta s-a impus în împrejurările din acțiunea principală. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts*, München, 1996, p. 230, subliniază în mod întemeiat că, potrivit concepției juridice actuale, esența dreptului asupra mărcii constă atât în posibilitățile recunoscute titularului de a formula opoziție, cât și în dreptul de utilizare pozitivă a acestuia, astfel încât, din punct de vedere juridic, este permis ca licența asupra unei mărci să fie înțeleasă și în sensul unui drept de utilizare pozitiv. Bühling, J., „Die Markenlizenz im Rechtsverkehr”, în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, p. 196, menționează că licențele acordate pentru drepturile de proprietate intelectuală de natură comercială sunt descrise, în general, ca fiind dreptul de exploatare a proprietății intelectuale într-o modalitate care, în lipsa licenței, ar intra sub incidența dreptului de interdicție și de utilizare al titularului dreptului de proprietate intelectuală. În acest sens, a se vedea și Martiny, D., *Münchener Kommentar zum BGB*, ediția a cincea, 2010, punctul 222, Stimmel, U., „Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung”, în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, p. 782, Vögele, A., Borstell, T., Engler, G., *op. cit.* (nota de subsol 13), punctul 351.

25 — A se vedea Gouga, A., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 190, în opinia căruia noțiunea de licență cuprinde orice autorizare acordată de licențiator licențiatului de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală sau părți din acesta în același mod, chiar dacă în proporție diferită, ca și titularul dreptului.

26 — În acest sens, a se vedea Pfaff, D., Nagel, S., *Lizenzverträge*, ediția a treia, 2010, punctul 7, conform căruia, astăzi, contractele de licență se remarcă prin faptul că titularul unei poziții juridice protejate în mod absolut (de exemplu, titularul unui brevet) acordă unui terț o autorizare în vederea utilizării și valorificării invenției sau procedurii protejate.

27 — A se vedea Stumpf, H., Groß, M., *op. cit.* (nota de subsol 16), punctul 117, p. 95.

28 — A se vedea Bühling, J., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 199, care atrage atenția asupra finalității licenței asupra mărcii. Potrivit acesteia, licența trebuie să asigure funcțiile mărcii, dar și să consolideze marca și să crească valoarea acesteia pentru licențiator.

42. Acest aspect este relevant în special în cazurile în care titularul dreptului de proprietate intelectuală nu poate, din diferite motive, să valorifice singur marca, lucru care nu este deloc neobișnuit în condițiile complexității vieții economice de astăzi. Într-un sistem economic în care, ca urmare a interrelațiilor și internaționalizării tot mai puternice a proceselor economice, exploatarea economică, în formă exclusivă și exhaustivă, a unui monopol dintr-un anumit sector economic a devenit dificilă, fără a lua în calcul necesitatea dezvoltării tehnico-creatoare [29], valorificarea bunurilor necorporale nu se mai realizează în mod nemijlocit numai de către titular, ci cu participarea altor operatori economici, care asigură, în ansamblu, o exploatare optimă. Atribuirea licențelor face posibilă utilizarea diferitelor posibilități de exploatare și cucerirea de noi piețe de desfacere. Prin intermediul așa-numitei activități de marketing, pe care licențiatul o desfășoară în interes propriu în vederea atragerii de noi clienți, crește și gradul de notorietate a mărcii, ceea ce, în final, reprezintă un avantaj și pentru licențiator [30]. Astfel, licența servește unei valorificări optime a drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta este unul dintre motivele pentru care în prezent, pe lângă cesiune și gaj, licența este forma cea mai des întâlnită de utilizare comercială a acestor drepturi. Prin urmare, este explicabil motivul pentru care, și din perspectiva licențiatorului, licența este acordată în mod normal în vederea unei utilizări viitoare [31].

43. Cu siguranță, în funcție de dreptul de proprietate intelectuală respectiv protejat, „utilizarea normală” în sensul precizat mai sus are diferite înțelesuri. Drepturile de proprietate intelectuală se diferențiază între ele prin întinderea protecției de care beneficiază. În acest sens, este utilă de asemenea o perspectivă juridică pentru a putea aprecia dacă exploatarea unui drept de proprietate intelectuală ține de natura unui contract de licență. Pe lângă dispozițiile legale din materia acordării licențelor pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală și care cuprind acele particularități esențiale ce caracterizează fiecare drept de proprietate intelectuală, este relevantă de asemenea și convenția părților din fiecare caz în parte. Din convenția părților, expresie a autonomiei contractuale, se pot desprinde în final concluzii privind întinderea drepturilor cedate [32].

44. În acțiunea principală, Bureau Gevers și Walsh Optical au încheiat o convenție denumită „contract de licență” cu privire la un drept asupra unei mărci. Totuși, simpla denumire aleasă de părțile contractante nu oferă indicii suficiente cu privire la modul în care trebuie calificată juridic această convenție [33]. Astfel, nu numai că există riscul ca această calificare realizată de părțile contractante să fie eronată din punct de vedere juridic, dar trebuie să se evite ca părțile contractante, prin terminologia utilizată eventual în mod intenționat, să încerce să eludeze efectele juridice stabilite de dreptul Uniunii în cazul unui contract de licență. În speță, este vorba despre dreptul de a înregistra cu prioritate un nume de domeniu într-un termen special de înregistrare prealabilă („Sunrise Period”). În acest context, considerăm că este oportună o abordare obiectivă prin care să se examineze, în esență, aspectul dacă contractul a avut ca obiect să autorizeze Bureau Gevers să utilizeze respectiva marcă conform destinației acesteia.

29 — În legătură cu contractele de licență din sectorul tehnologic, a se vedea Brinker, I., *EU-Kommentar* (editor Jürgen Schwarze), ediția a doua, Baden-Baden, 2009, pe marginea articolului 81 TCE, punctul 96, p. 911, care precizează că contractele de licență reprezintă un instrument important care simplifică și accelerează introducerea pe piață a produselor în cadrul pieței comune. Acela care dezvoltă o anumită tehnologie, dar care nu are posibilitatea de a o utiliza la capacitate maximă și nici de a fabrica produse, decide de cele mai multe ori să acorde licențe unor întreprinderi terțe, cărora le-a fost alocată o anumită ramură prevăzută de licență, în care licențiatul se bucură de exclusivitate în desfășurarea acelei activități și comercializează produsele realizate cu ajutorul respectivei tehnologii. Atât licențiatorul și licențiatul, cât și publicul profită de răspândirea tehnologiei în temeiul contractului de licență.

30 — A se vedea Pahlow, L., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 218.

31 — *Ibidem*, p. 225.

32 — A se vedea Pahlow, L., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 187, potrivit căruia convenția concretă dintre părți, precum și dispozițiile legale pot oferi informații despre conținutul licenței.

33 — A se vedea Vögele, A., Borstell, T., Engler, G., *op. cit.* (nota de subsol 13), punctul 362, în opinia cărora, în ceea ce privește bunurile economice necorporale pentru care s-a acordat o licență, denumirea convențiilor nu este decisivă pentru diferențierea contractelor de licență. Dimpotrivă, atât din punct de vedere legal, cât și fiscal, mult mai important este tipul bunurilor economice necorporale care sunt exploatate efectiv în temeiul contractului.

45. În acest scop, este necesar să amintim succint funcțiile mărcii în relațiile comerciale, deoarece numai în acest fel pot fi desprinse într-adevăr concluzii cu privire la aspectul dacă a fost convenită o utilizare normală, adică în concordanță cu funcțiile mărcii. Explicații în această privință sunt oferite de jurisprudența amplă a Curții cu privire la Directiva 89/104 și la Regulamentul nr. 40/94.

46. Astfel cum a statuat Curtea în mod repetat, o marcă îndeplinește funcții multiple. În primul rând, funcția sa principală este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului [34]. Prin aceasta, marca reprezintă un mijloc de identificare și de individualizare în comerț. Această așa-numită funcție de indicare a originii are însă diferite fațete care nu trebuie pierdute din vedere la aprecierea semnificației mărcii în viața comercială.

47. Curtea s-a referit la aceste fațete diferite în Hotărârea Arsenal Football Club [35], în care a prezentat în mod detaliat și clar respectivele legături. În opinia Curții, dreptul mărcilor reprezintă un element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care dreptul Uniunii înțelege să îl creeze și să îl mențină. Într-un astfel de sistem, întreprinderile trebuie să poată să își atragă clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor, ceea ce presupune utilizarea de semne distincte de individualizare. Din această perspectivă, funcția esențială a mărcii constă în a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără o posibilă confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență. Astfel, pentru ca o marcă să își poată îndeplini rolul său de element esențial în sistemul de concurență nedenaturată pe care tratatul urmărește să îl stabilească și să îl mențină, aceasta trebuie să constituie garanția că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau prestate sub controlul unei singure întreprinderi, căreia îi poate fi atribuită responsabilitatea pentru calitatea acestora.

48. Între timp, Curtea și-a dezvoltat în continuare jurisprudența privind dreptul mărcilor, prin faptul că a identificat și alte fațete ale funcției de indicare a originii, cărora le-a atribuit astfel o importanță la fel de mare. În acest sens, pot fi amintite Hotărârile L'Oréal [36] și Google France și Google [37], în care Curtea a amintit mai întâi această funcție principală, iar ulterior a precizat că, pe lângă garantarea calității respectivelor produse și servicii, marca îndeplinește și funcții de comunicare, de investiție și de publicitate. Având în vedere această constatare, nu mai trebuie să existe nicio îndoială cu privire la faptul că, și potrivit jurisprudenței Curții, funcția de indicare a originii nu este decât una dintre funcțiile pe care le îndeplinește marca și are aceeași valoare ca funcțiile de calitate și de publicitate [38]. În consecință, la aprecierea problemei dacă se urmărește o utilizare a mărcii conform destinației sale trebuie luate în considerare și celelalte funcții pe care aceasta le îndeplinește în viața economică.

49. Potrivit declarațiilor Bureau Gevers, prin acordarea licenței pe cale contractuală de către Walsh Optical nu se intenționa comercializarea de către Bureau Gevers a produselor și serviciilor sub marca respectivă. De asemenea, nu s-a convenit nici ca aceasta să facă publicitate pe piața internă a Uniunii pentru produsele Walsh Optical. Nu există indicii nici în sensul că Bureau Gevers avea intenția de a investi în marca respectivă. Lipsește, într-adevăr, orice legătură a societății Bureau Gevers cu

34 — A se vedea Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7), Hotărârea din 10 octombrie 1978, Centrafarm (3/78, Rec., p. 1823, punctele 11 și 14), și Hotărârea din 17 octombrie 1990, CNL-SUCAL/HAG (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 14). Cu privire la funcția mărcii de indicare a originii, a se vedea Wollmann, H., *EU- und EG-Vertrag* (editor Heinz Mayer), pe marginea articolului 81 CE, punctul 156, p. 53).

35 — Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctele 47 și 48).

36 — Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-478/07, Rep., p. I-5185, punctul 58).

37 — Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 77).

38 — În acest sens, Bühling, J., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 199. A se vedea Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 51, care atribuie o importanță majoră împrejurării că în Hotărârile L'Oréal și Google Curtea a apreciat că și celelalte funcții ale mărcii sunt la fel de importante. În acest context, amintim că, în Concluziile prezentate la 13 iunie 2002 în cauza Arsenal Football Club (hotărârea citată la nota de subsol 35, punctul 47), avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer a salutat protecția recunoscută celorlalte funcții ale mărcilor.

segmentul de piață relevant. Dimpotrivă, convenția în discuție se rezumă la a prevedea că Bureau Gevers avea sarcina de a înregistra pe numele său numele de domeniu „lensworld.eu”. În consecință, între părțile contractante nu s-a convenit nicidecum utilizarea mărcii în conformitate cu funcțiile sale specifice. Prin urmare, nu poate fi vorba despre intenția de utilizare normală a mărcii.

50. În final, trebuie subliniată împrejurarea că respectiva convenție nu cuprinde nicio prevedere cu privire la aspectul dacă licențiatul poate invoca față de terți drepturile conferite de marcă, deși acesta constituie obiectul obișnuit al oricărui contract de licență. Astfel, contractele de licență îndeplinesc de asemenea o funcție de soluționare a conflictelor [39], prin faptul că cuprind dispoziții privind modul în care trebuie să se procedeze în cazurile în care alți concurenți contestă licențiatului dreptul de proprietate intelectuală sau în cazul în care licențiatul nu respectă condițiile de licență convenite. Primul aspect este relevant în cazul în care se acordă o licență pentru o marcă, întrucât acest drept de proprietate intelectuală conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea nepermisă a unei mărci identice, astfel cum reiese din articolul 5 din Directiva 89/104 și din articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94. Pentru a putea fi calificată drept contract de licență referitor la o marcă, convenția încheiată între Bureau Gevers și Walsh Optical ar fi trebuit să prevadă în mod obligatoriu și acest aspect. Întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, calificarea drept contract de licență este discutabilă.

51. Având în vedere faptul că, în speță, convenției din litigiu îi lipsesc caracteristicile principale ale unui contract de licență, și anume, în primul rând, acordarea dreptului de valorificare economică a mărcii prin identificarea produselor sau serviciilor cu marca respectivă, precum și, în al doilea rând, autorizarea de a invoca față de terți drepturile conferite de marcă, se ridică întrebarea care este modalitatea juridică corectă de evaluare a împrejurării că această convenție prevedea totuși o autorizare în vederea înregistrării numelui de domeniu. Astfel, se ridică problema calificării din punct de vedere juridic a acestei convenții. În acest context, este necesar să facem observațiile următoare.

52. Pe de o parte, în opinia noastră, nu există îndoieli cu privire la faptul că acordarea acestei autorizări trebuie înțeleasă din punct de vedere juridic ca o renunțare la o parte din drepturile originare recunoscute societății Walsh Optical în calitate de titulară a mărcii. Este vorba despre dreptul de a înregistra un nume de domeniu care este rezervat, în principiu, numai titularului unei mărci naționale, respectiv comunitare. În cadrul legislației privind domeniile „.eu”, acest drept preferențial al titularului mărcii este avut în vedere la articolul 12 din Regulamentul nr. 874/2004, care, astfel cum am precizat în observațiile noastre preliminare, acordă titularului prioritate la înregistrarea numelor de domenii. Aceste dispoziții urmăresc protejarea titularului mărcii de riscul ca un terț care deține un nume de domeniu identic să înregistreze numele de domeniu înaintea titularului mărcii.

53. Pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere faptul că o renunțare a titularului mărcii la dreptul său originar, și anume de a solicita înregistrarea numelui de domeniu corespunzător, nu poate fi asimilată cu renunțarea la drepturile conferite de marcă, lucru care ar fi caracteristic unui contract de licență. Astfel cum s-a constatat deja, acordul încheiat între Walsh Optical și Bureau Gevers nu prevedea nicio utilizare a mărcii, respectiv a numelui de domeniu respectiv. Dimpotrivă, convenția urmărea un cu totul alt scop decât cel caracteristic unui contract de licență. Astfel, obiectiv vorbind, convenția nu corespunde definiției unui contract de licență, astfel cum este aceasta prevăzută de dispozițiile dreptului Uniunii.

54. În consecință, Bureau Gevers nu poate fi considerată „titular [licențiat] al unui drept anterior” în sensul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004.

39 — A se vedea Pahlow, L., *op. cit.* (nota de subsol 24), p. 236.

2. Calificarea drept contract de prestării de servicii

55. Din punct de vedere legal, convenția în litigiu ar putea fi calificată mai degrabă drept contract de prestări de servicii. Astfel cum a precizat Curtea în Hotărârea Falco Privatstiftung și Rabitsch, noțiunea „servicii" în sensul articolului 5 punctul 1 litera (b) a doua liniuță din Regulamentul nr. 44/2001 presupune cel puțin ca partea care le prestează să efectueze o activitate determinată în schimbul unei remunerații [40]. Plecând de la această definiție, Curtea a delimitat contractele de prestări de servicii de contractele de licență și a reținut că, în ceea ce privește obiectul lor, între cele două tipuri de contracte nu există nicio concordanță [41].

56. În Concluziile noastre prezentate în acea cauză [42], am încercat mai întâi să definim în mod abstract noțiunea „servicii". În această privință, am menționat că pentru definiția acestei noțiuni două caracteristici sunt de o importanță fundamentală. În primul rând, sensul obișnuit al noțiunii „serviciu" impune ca persoana care furnizează serviciul să efectueze o activitate determinată; prestarea de servicii impune, așadar, o anumită activitate sau acțiune din partea persoanei care furnizează acest serviciu. În al doilea rând, serviciile ar trebui, în principiu, să fie furnizate în schimbul unei remunerații.

57. În ceea ce privește acțiunea principală, trebuie să se constate că Bureau Gevers s-a obligat contractual ca în schimbul plății unei remunerații să depună toate eforturile rezonabile pentru a depune o cerere privind înregistrarea unui domeniu „.eu" pentru numele de domeniu. În acest context, trebuie subliniată împrejurarea că textul convenției vorbește în această situație în mod expres despre „servicii" [43]. Toate acestea indică faptul că, în realitate, Bureau Gevers s-a obligat față de Walsh Optical să desfășoare o anumită activitate, adică să presteze un serviciu în sensul definiției amintite anterior. Astfel, înregistrarea numelui de domeniu s-a făcut în nume propriu. Având în vedere faptul că Bureau Gevers nu intenționa utilizarea mărcii și/sau a numelui de domeniu corespunzător conform destinației acestora, trebuie să se plece de la premisa că acest serviciu a fost prestat exclusiv în interesul societății Walsh Optical. Având în vedere aceste considerații, convenția în litigiu corespunde definiției contractului de prestări de servicii.

3. Riscul de a eluda finalitatea reglementării

58. Se ridică întrebarea dacă calificarea convenției drept contract de prestări de servicii se opune totuși aplicării articolului 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004. În opinia noastră, aplicarea acestei dispoziții în situația din speță nu este posibilă pentru următoarele motive.

59. Mai întâi, trebuie subliniată împrejurarea că, în conformitate cu modul de redactare a articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002, cercul persoanelor eligibile să solicite înregistrarea pentru numele de domenii „.eu" este limitat la întreprinderile și organizațiile care au „sediul social, administrația centrală ori sediul principal în [Uniunea Europeană]". O restricție similară există în această privință și pentru persoanele fizice în măsura în care acestora li se impune să fie rezidente în Uniunea Europeană [44]. Sub aspectul clarității sale, această normă trebuie înțeleasă în sensul că exprimă o decizie fundamentală a legiuitorului Uniunii care trebuie respectată în mod obligatoriu în momentul în care se interpretează cadrul normativ. Nu este posibil să se deroge de la această normă fără a încălca textul acesteia.

40 — A se vedea Hotărârea Falco Privatstiftung și Rabitsch (citată la nota de subsol 14, punctul 29).

41 — *Ibidem*, punctul 41.

42 — A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Falco Privatstiftung și Rabitsch (citate la nota de subsol 11, punctul 57).

43 — Clauza 4.2 din contract prevede: „Licențiatul va emite o factură licențiatorului pentru serviciile sale" („Licensee will charge Licensor for its services").

44 — A se vedea Scheunemann, K., *Die .eu Domain — Registrierung und Streitbeilegung*, Münster, 2008, p. 115.

60. Astfel, pare a fi evident faptul că înregistrarea unui domeniu ca domeniu de nivel superior cuprinzând coduri de țară impune condiția ca solicitantul să aibă sediul într-o țară care poate fi identificată printr-un cod de țară. Totuși, trebuie subliniat că în această privință practica internațională este neunitară [45]. Numărul țărilor care pentru înregistrarea unui domeniu sub ccTLD-ul propriu țării impun ca solicitantul să aibă sediul în respectiva țară este comparabil cu cel al țărilor care renunță la această condiție. Numeroase țări – printre care Germania și Regatul Unit – nu impun condiția ca solicitantul să aibă sediul în țară sau consideră că este suficient ca reprezentantul solicitantului să fie rezident în țară. În cazul domeniilor „.eu”, se pare că legiuitorul Uniunii pleacă de la o abordare mai strictă. Dispoziția fundamentală prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002 indică faptul că Uniunea intenționează să consolideze puterea de identificare a ccTLD-urilor „.eu”, excluzând *ab initio* înregistrarea de către solicitanții care nu au sediul într-un stat membru [46].

61. Acest lucru corespunde finalității normative a Regulamentului nr. 733/2002, astfel cum se poate deduce din considerentul (6) al acestuia. De aici rezultă într-adevăr faptul că domeniile de nivel superior „.eu” au drept scop „să furnizeze o *legătură* clar identificată cu Comunitatea, cu cadrul legal asociat și cu piața europeană”. Întreprinderilor, organizațiilor și persoanelor fizice din Comunitate ar trebui să li se ofere posibilitatea să se înregistreze într-un domeniu specific care va face evidentă această legătură. Aceste considerente indică faptul că, în opinia legiuitorului Uniunii, există o legătură suficientă între o anumită întreprindere și Uniune care dă dreptul la înregistrarea numelor de domenii numai în cazul în care această întreprindere își are sediul social, administrația centrală ori sediul principal pe teritoriul Uniunii. Astfel cum a precizat în mod întemeiat Comisia [47], legătura unei întreprinderi cu piața internă se reflectă, pe de o parte, în existența unei sucursale pe teritoriul Uniunii, iar pe de altă parte, în utilizarea mărcii în comerț pentru produse și servicii.

62. În cazul în care aceste criterii de interpretare sunt aplicate în acțiunea principală, devine evident că între Walsh Optical și Uniune nu există o astfel de legătură. Această întreprindere nici nu își are sediul în Uniune, nici nu există elemente pentru a se prezuma că s-a urmărit utilizarea mărcii conform destinației sale fie de către Walsh Optical însăși, fie de către Bureau Gevers ca presupusă licențiată. În primul rând, astfel cum am constatat deja, convenția în litigiu nu urmărește acest scop. În al doilea rând, trebuie să se menționeze că marca Benelux, pe care Bureau Gevers și-a întemeiat inițial dreptul de înregistrare, a fost ștearsă din registru la 30 octombrie 2006. Prin urmare, denumirea „lensworld” nu numai că nu se mai află în domeniul de protecție a dreptului mărcilor din Benelux, ci, concomitent, au dispărut, într-o anumită măsură retroactiv, și condițiile legale pentru înregistrarea numelui de domeniu.

45 — În unele state (Argentina, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, Polonia, Rusia, Elveția, Suedia, Regatul Unit), numele de domenii pot fi înregistrate sub ccTLD-ul specific țării, fără niciun fel de condiții sau cerințe legate de sediu. Potrivit acestei practici, orice persoană poate să înregistreze un nume de domeniu, indiferent de cetățenie, rezidență sau sucursală. Singura restricție care există este legată de interdicția domeniilor care contravin bunelor moravuri, care fie sunt excluse de la înregistrare, fie pot fi anulate ulterior.
Majoritatea registrelor naționale utilizează un sistem semirestrictiv. În cadrul acestui sistem, nu este necesară depunerea unor documente prin care să se facă dovada că marca înregistrată corespunde unui nume de domeniu. Totuși, persoanele eligibile sunt limitate la acel cerc de persoane care dovedesc o prezență locală sau o legătură teritorială cu țara respectivului ccTLD. În cazul acestor cerințe, există diferențe de detaliu. În unele state, este necesară atât cetățenia, cât și reședința în respectiva țară; în alte țări, este necesară dovada existenței unei sucursale, respectiv a desfășurării unei activități în acea țară (Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Japonia, Ungaria, Malta, Norvegia, Singapore, Statele Unite ale Americii) sau în Uniunea Europeană (Italia) ori cel puțin numirea în respectiva țară a unui agent rezident (Germania, Luxemburg).
Alte registre naționale permit înregistrarea numai dacă solicitantul are o legătură teritorială cu țara sau o sucursală în țara respectivă și dacă poate dovedi prin documente că este titularul unui drept de proprietate intelectuală care corespunde numelui de domeniu (Australia). În alte state, numele de domeniu trebuie să apară într-o categorie bine delimitată de drepturi de marcă și de nume, iar în plus solicitantul trebuie să aibă o legătură teritorială reală cu țara (Irlanda). În alte țări, condițiile de înregistrare restrictive se aplică numai înregistrărilor directe sub ccTLD, în timp ce înregistrarea sub domeniile de nivel superior poate fi realizată în condiții mai puțin restrictive sau în mod necondiționat (India, Hong Kong, Spania). A se vedea în acest sens Bettinger, T., „Registration requirements and dispute resolution”, în *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, p. 44.

46 — A se vedea Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München, 2008, p. 4, punctul 11.

47 — A se vedea punctul 30 din observațiile Comisiei.

63. În consecință, în cazul în care întreprinderile neeligibile ar putea realiza înregistrarea numelui de domeniu dorit, nu s-ar mai respecta finalitatea Regulamentului nr. 733/2002. Acest lucru ar trebui să fie valabil și atunci când dispozițiile cu privire la eligibilitate ar fi eludate prin folosirea unui artificiu juridic în scopul de a realiza înregistrarea, de exemplu prin mandatarea unei alte organizații rezidente în Uniune care este eligibilă pentru înregistrare. Pentru a exclude situații precum cea din acțiunea principală, este necesară o interpretare strictă a articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002, cu scopul de a se asigura efectul util al acestei reglementări. O interpretare care ar permite un astfel de comportament ar avea drept consecință garantarea legăturii tuturor persoanelor interesate cu Uniunea, intenționată de legiuitor, fapt care ar conduce, în final, la eludarea finalității acestui regulament.

64. În consecință, împrejurarea că convenția încheiată între Walsh Optical și Bureau Gevers nu poate fi calificată drept contract de licență, ci drept contract de prestări de servicii, se opune aplicării articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 733/2002. Având în vedere faptul că la momentul depunerii cererii din acțiunea principală nu a fost îndeplinită o condiție esențială pentru înregistrare, registrul nu a putut să înregistreze numele de domeniu în litigiu. Întrucât, ulterior, înregistrarea s-a realizat în mod ilegal, conform articolului 20 litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004, registrul trebuie să revoce din oficiu înregistrarea numelui de domeniu în litigiu.

4. Concluzie

65. Având în vedere considerațiile care precedă, la prima întrebare preliminară trebuie să se răspundă că noțiunea „titular [licențiat] de drepturi anterioare”, prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004, nu include, într-un caz în care dreptul anterior respectiv este un drept asupra unei mărci, persoana autorizată de titularul mărcii numai să înregistreze, în nume propriu, dar pe seama licențiatorului, un nume de domeniu identic sau similar mărcii, fără să fie totuși autorizată să folosească marca în alte moduri sau să folosească semnul ca marcă, de exemplu pentru a comercializa produse sau servicii sub marcă.

C — Cu privire la a doua întrebare preliminară

66. Întrucât a doua întrebare preliminară a fost adresată în mod expres numai pentru cazul în care la prima întrebare s-ar răspunde afirmativ, este inutil să se răspundă la această întrebare.

VII — Concluzie

67. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Cour d’appel de Bruxelles după cum urmează:

„Noțiunea «titular [licențiat] de drepturi anterioare», prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior «.eu» și a principiilor de înregistrare, trebuie interpretată în sensul că, în situația în care dreptul anterior vizat este un drept asupra unei mărci, nu se referă la o persoană care a fost autorizată de titularul mărcii numai să înregistreze, în nume propriu, dar pe seama licențiatorului, un nume de domeniu identic sau similar mărcii, fără să fie totuși autorizată să folosească marca în alte moduri sau să folosească semnul ca marcă, de exemplu pentru a comercializa produse sau servicii sub respectiva marcă.”