

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 3 de mayo de 2012

Asunto C-376/11

Pie Optiek

contra

Bureau Gevers

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Bruxelles (Bélgica)]

«Política industrial – Internet – Dominio de primer nivel “.eu” – Reglamento (CE) n° 874/2004 – Artículos 12, apartado 2, y 21, apartado 1, letra a) – Reglamento (CE) n° 733/2002 – Artículo 4, apartado 2, letra b) – Concepto de “licenciatario de derechos anteriores” – Registros especulativos y abusivos – Registro de un nombre sin que existan “derechos o intereses legítimos” – Derecho de marcas»

I. Introducción

1. El presente asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial de la Cour d'appel de Bruxelles (en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente»), con arreglo al artículo 267 TFUE, mediante la que se plantean al Tribunal de Justicia dos cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento (CE) n° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu», (2) y del Reglamento (CE) n° 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro. (3)

2. La petición de decisión prejudicial se suscita en un litigio entre SPRL Pie Optiek (en lo sucesivo, «Pie Optiek»), una sociedad belga dedicada a la venta de productos de óptica por Internet, y la empresa SA Bureau Gevers (en lo sucesivo, «Bureau Gevers»), una sociedad belga cuya actividad es la asesoría en propiedad intelectual, así como ASBL European Registry for Internet Domains, organismo competente para la adjudicación de nombres de dominio «.eu» (en lo sucesivo, «EURid»), acerca del registro del nombre de dominio «lensworld.eu». Con sus recursos interpuestos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, Pie Optiek pretende, por una parte, que se declare

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

que el registro de dicho nombre de dominio a favor de Bureau Gevers fue especulativo y abusivo y, por otra, que se le transfiera a ella dicho nombre de dominio.

3. Fundamenta su pretensión, esencialmente, en que Bureau Gevers no tiene ningún derecho a registrar el mencionado nombre de dominio porque no es «titular de un derecho anterior» en el sentido del Reglamento (CE) nº 874/2004. Afirma que la titular de ese derecho es la sociedad americana Walsh Optical. Sin embargo, alega que esta última no está legitimada para solicitar el registro por tener su domicilio social fuera de la Unión Europea, por lo que no cumple con los requisitos legales. En opinión de Pie Optiek, ambas empresas se han servido de una argucia para eludir los requisitos de legitimación, al celebrar un contrato designado como «acuerdo de licencia» con el que Bureau Gevers se obligó a prestar su razón social y dirección en la Unión Europea para que su cliente americana pudiera registrar el controvertido nombre de dominio. Por otro lado, Pie Optiek cuestiona que en el procedimiento principal exista un contrato de licencia en sentido jurídico, porque a Bureau Gevers simplemente se le concedió un permiso para el registro de la marca, pero no para utilizar la marca, por ejemplo, comercializando productos o servicios bajo la marca.

4. Por lo tanto, el objeto de la petición de decisión prejudicial es, sobre todo, la cuestión de si en el procedimiento principal se puede hablar de un acuerdo de licencia en sentido jurídico en relación con la marca denominativa «lensworld». Asimismo, se plantea la cuestión de si es compatible con el Derecho de la Unión permitir que una sociedad que, al pertenecer a un tercer país, carece de legitimación, registre un nombre de dominio en virtud de un acuerdo de licencia con otra sociedad establecida en la Unión. El presente asunto suscita cuestiones fundamentales, tanto acerca de la naturaleza jurídica de los contratos de licencia, como sobre la relación entre la normativa de la Unión que rige los derechos inmateriales y la que regula Internet, y todas ellas merecen un análisis detenido. A tal fin es preciso interpretar, además de los Reglamentos antes mencionados, la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, (4) o el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (5)

II. Marco jurídico

A. Reglamento nº 733/2002

5. Con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002, el Registro «registrará los nombres de dominio en el dominio “.eu” a través de cualquier registrador “.eu” acreditado cuando lo solicite [...] una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad».

6. Con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, la Comisión «adoptará unas normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio “.eu”, así como los principios de política de interés general en

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

materia de registro. Dichas normas y principios se referirán a las siguientes cuestiones: [...] la política de interés general contra el registro especulativo y abusivo de nombres de dominio, incluida la posibilidad de registrar nombres de dominio de forma escalonada, con objeto de dar, a los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y a los organismos públicos, la oportunidad de registrar sus nombres de forma preferente durante determinados períodos de tiempo [...]

7. En aplicación de dicha disposición, la Comisión adoptó el Reglamento nº 874/2004.

B. *Reglamento nº 874/2004*

8. El artículo 2, párrafos primero a tercero, del Reglamento nº 874/2004 dispone lo siguiente:

«Serán elegibles para registrar uno o varios nombres de dominio en el dominio de primer nivel “.eu” las partes mencionadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV, se asignará un nombre de dominio específico al solicitante cuya petición haya sido recibida en primer lugar por el Registro de manera técnicamente correcta y de conformidad con el presente Reglamento. A efectos del presente Reglamento, este criterio de precedencia será denominado principio de “al primero que llega es al primero que se atiende”.

Una vez registrado, el nombre de dominio dejará de estar disponible hasta que el registro expire sin haber sido renovado o se proceda a su revocación.»

9. El capítulo IV de este Reglamento se refiere al registro escalonado. El artículo 10, apartado 1, párrafos primero y segundo, establece:

«Los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos podrán solicitar el registro de nombres de dominio durante el período de registro escalonado que precederá al inicio del registro generalizado en el dominio “.eu”.

Se entenderá que los “derechos anteriores” abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias [...]

10. El artículo 12, apartado 2, párrafos primero a tercero, del Reglamento, dispone:

«El período de registro escalonado tendrá una duración de cuatro meses. El registro generalizado de nombres de dominio no podrá comenzar antes de que finalice el período de registro escalonado.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

El registro escalonado constará de dos partes de dos meses de duración cada una.

La primera parte del registro escalonado estará reservada a solicitudes de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas contemplados en el apartado 3 del artículo 10, presentadas por los titulares de derechos anteriores o sus licenciatarios, y por los organismos públicos mencionados en el apartado 1 del artículo 10.»

11. El artículo 21, apartado 1, del Reglamento lleva el título de «Registros especulativos y abusivos» y establece lo siguiente:

«Un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, en aplicación de un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado, en los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:

- a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o
- b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.»

C. *Directiva 89/104*

12. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», establece, entre otros, lo siguiente:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

13. El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Licencia», dispone lo siguiente:

«1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

parte del territorio de un Estado miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

14. Pie Optiek es una sociedad belga cuya actividad consiste en la venta de lentes de contacto, gafas y otros productos oftalmológicos por Internet. Es titular de una marca figurativa Benelux que incluye el signo denominativo «Lensworld», presentada el 8 de diciembre de 2005 y registrada el 4 de enero de 2006 para productos y servicios de las clases 5, 9 y 44 conforme al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Explota el sitio de Internet www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers es una sociedad belga cuya actividad es la asesoría en propiedad intelectual.

16. Walsh Optical es una sociedad americana con domicilio social en Nueva Jersey, que también opera en el sector de la venta por Internet de lentes de contacto y gafas. Walsh Optical explota el sitio de Internet www.lensworld.com desde 1998, y era también titular de la marca Benelux «Lensworld», presentada el 20 de octubre de 2005 y registrada el 26 de octubre de 2005 para productos y servicios de la clase 35. Esta marca se canceló el 30 de octubre de 2006.

17. El 18 de noviembre de 2005, Walsh Optical firmó un contrato de licencia («license agreement»; en lo sucesivo, «contrato») con Bureau Gevers. Con arreglo a la cláusula 1 de ese contrato, su objeto consiste en autorizar al licenciatario para que registre un nombre de dominio a su nombre pero por cuenta del licenciante, es decir, Walsh Optical, y en determinar los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante el contrato de licencia y organizar el procedimiento por el cual el licenciatario ha de transferir el nombre o los nombres de dominio «.eu» al licenciante o a la persona designada por el licenciante. Con arreglo a la cláusula 3, el licenciante ha de pagar honorarios al licenciatario. La cláusula 4 del contrato dice que el licenciatario ha de facturar sus servicios al licenciante. Con arreglo a la cláusula 5 del contrato, el licenciatario debe realizar esfuerzos razonables para presentar una solicitud «.eu» y conseguir un registro «.eu» para el nombre de dominio.

18. De las explicaciones de EURid se desprende que la primera fase del registro escalonado conforme al capítulo IV del Reglamento nº 874/2004 comenzó el 7 de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

diciembre de 2005. En esa misma fecha, Bureau Gevers solicitó a EURid el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» a su nombre, pero por cuenta de Walsh Optical. Dicho nombre de dominio fue adjudicado a Bureau Gevers el 10 de julio de 2006. Mientras tanto, el 17 de enero de 2006 Pie Optiek solicitó también el registro del nombre de dominio «lensworld.eu», que le fue denegado porque la solicitud de Bureau Gevers era anterior.

19. La pretensión formulada por Pie Optiek ante el Tribunal Arbitral de la República Checa, organismo encargado de resolver las controversias relativas a los nombres de dominio «.eu», de que le fuera transferido el nombre de dominio «lensworld.eu» fue desestimada el 12 de marzo de 2007. El 13 de abril de 2007, Pie Optiek demandó a Bureau Gevers ante el tribunal de première instance de Bruxelles. El 8 de mayo de 2007, EURid se personó voluntariamente en el procedimiento en calidad de interviniente. La demanda fue desestimada mediante sentencia de 14 de diciembre de 2007. El recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente impugna dicha sentencia de primera instancia.

20. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de cómo se ha de interpretar el concepto de «licenciatarios de derechos anteriores» utilizado en el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004 y el concepto de «derechos o intereses legítimos» recogido en el artículo 21, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento. Por ese motivo, ha suspendido el procedimiento y ha remitido al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 2, del Reglamento [...] nº 874/2004 [...] en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior de que se trata es un derecho de marca, los términos «licenciatarios de derechos anteriores» pueden referirse a una persona que ha sido autorizada por el titular de la marca únicamente a registrar, en su propio nombre pero por cuenta del licenciante, un nombre de dominio idéntico o similar a la marca, sin estar no obstante autorizada a hacer otros usos de la marca o a usar el signo en cuanto marca, como por ejemplo comercializar productos o servicios bajo la marca?

2) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior:

¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento [...] nº 874/2004 [...] en el sentido de que existe un «derecho o interés legítimo» incluso en el caso de que el «licenciatario de derechos anteriores» haya registrado el nombre de dominio «.eu» en su nombre, pero por cuenta del titular de la marca, y este último no esté legitimado con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento [...] nº 733/2002 [...]»?

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

21. La resolución de remisión de 29 de junio de 2011 se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de julio de 2011.

22. Han presentado alegaciones por escrito las partes del procedimiento principal, EURid y la Comisión Europea dentro del plazo establecido por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

23. En la vista celebrada el 21 de marzo de 2012 comparecieron y formularon observaciones los representantes de las partes del procedimiento principal, de EURid y de la Comisión.

V. Alegaciones esenciales de las partes

24. A las alegaciones de las partes del procedimiento haré referencia, cuando sea necesario, a lo largo de mi argumentación.

VI. Apreciación jurídica

A. *Observaciones previas*

25. El 7 de diciembre de 2005 fue el pistoletazo de salida para el registro de los nombres de dominio de Internet bajo el dominio de primer nivel «.eu». La introducción de dichos nombres de dominio se retrotrae al «“eEurope 2002” - Plan de acción de la Unión Europea», (6) que, en el punto «Fomento del comercio electrónico», estableció el objetivo de «Introducción de “.eu” como dominio de Internet de primer nivel». Con la creación de ese dominio de primer nivel, específico del país (el llamado «country-code Top-Level-Domain»; abreviado, «ccTLD»), se buscaba hacer más visible el mercado interior de la Unión en el mercado virtual de Internet y fomentar el comercio electrónico. Con la utilización de dicho dominio se pretendía poner de relieve la vinculación de las organizaciones, empresas y personas físicas registradas con la Unión, su ordenamiento jurídico y el mercado europeo.

26. Para introducir este nuevo dominio europeo de primer nivel, la Unión ha adoptado un amplio marco jurídico. En sus inicios, el sistema mundial de nombres de dominio se desarrolló básicamente como un fenómeno de carácter fundamentalmente técnico, sin una regulación detallada de las condiciones para su registro y utilización. La Unión, al crear los nombres de dominio «.eu», se ocupó principalmente de esta cuestión adoptando dos instrumentos legales. En el Reglamento n° 733/2002 y en el Reglamento n° 874/2004, de aplicación de aquél, junto a disposiciones sobre cuestiones técnicas, se recoge, en particular, la normativa en materia de marcas.

27. Por un lado, se previó que la introducción de los nombres de dominio «.eu» se efectuase en un proceso de registro escalonado (período «sunrise») (7) en el que los titulares de derechos de marcas tuvieran acceso preferente a los nombres de dominio «.eu» correspondientes a las marcas. En la primera fase del período «sunrise», de dos

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

meses de duración (del 7 de diciembre de 2005 al 6 de febrero de 2006), pudieron formular solicitudes de registro de los dominios los titulares de marcas nacionales, marcas comunitarias, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Con arreglo al artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004, también estaban legitimados los licenciatarios. De dicha disposición dedujo Bureau Gevers que tenía derecho a registrar el nombre de dominio «lensworld.eu». Durante la segunda fase del período «sunrise», también se pudieron solicitar nombres de dominio basados en otros derechos protegidos por el Derecho nacional, como los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas, las marcas no registradas y los nombres comerciales.

28. Por otro lado, la normativa incluyó disposiciones destinadas a proteger a los titulares de derechos anteriores, pero también a otros legitimados, frente a los registros especulativos y abusivos de nombres de dominio «.eu». Son las disposiciones invocadas por Pie Optiek para pedir que se revoque el registro a favor de Bureau Gevers. En vista de que Bureau Gevers solicitó el nombre de dominio «lensworld.eu» en un momento anterior a Pie Optiek y que obtuvo su registro, resulta relevante para la resolución del litigio la cuestión de si Bureau Gevers se puede considerar efectivamente como «licenciatario de un derecho anterior» en el sentido del artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004. Si se confirmase su condición de licenciatario, habría que considerar como conforme a Derecho la decisión de EURid de no estimar la pretensión de registro de Pie Optiek. Éste es el objeto de la primera cuestión prejudicial, que, conforme a la secuencia propuesta, procede analizar en primer lugar.

B. Sobre la primera cuestión prejudicial

1. Inexistencia de un contrato de licencia

29. Con la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, qué se ha de entender por «licenciatario de un derecho anterior» en el sentido del artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004, si el derecho anterior es un derecho de marca.

30. A este respecto se ha de señalar, en primer lugar, que el Reglamento nº 874/2004 no contiene una definición de ese concepto ni se remite a las legislaciones de los Estados miembros. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tanto la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como el principio de igualdad exigen que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. (8) Dado que el acto jurídico que debe interpretarse en el presente asunto es un reglamento de aplicación, en la medida de lo posible debe interpretarse también de modo conforme con las disposiciones del reglamento de base. (9)

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

31. El concepto de «licenciario de un derecho anterior» se compone de dos elementos. Por una parte, se trata del concepto de «derecho anterior», cuya determinación, no obstante, no plantea grandes dificultades en el presente procedimiento prejudicial ya que el Reglamento menciona expresamente, en su artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, las diferentes categorías de derechos, entre los que se encuentran las marcas nacionales registradas. Habida cuenta de que Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo forman un área jurídica común con legislación uniforme en materia de marcas y una oficina de marcas común para los tres países, (10) la marca Benelux registrada por Walsh Optical puede calificarse jurídicamente como marca nacional a los efectos de dicha disposición.

32. Más complicada, en cambio, es la definición del contrato de licencia. De ella depende la respuesta a la cuestión principal de si, mediante el contrato controvertido, Walsh Optical concedió de forma jurídicamente válida a Bureau Gevers una licencia para la marca registrada. Para ello es preciso averiguar si el Derecho de la Unión contiene una definición legal del contrato de licencia, y a continuación habrá de analizarse si el contrato controvertido encaja también en esa definición.

33. Como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Falco Privatstiftung y Rabitsch, (11) las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de la propiedad intelectual regulan, en efecto, la facultad de conceder licencias, (12) pero no recogen disposiciones relativas a la celebración del contrato de licencia. De los textos normativos pertinentes se puede inferir solamente que el contrato de licencia es un contrato sinalagmático por el que, en sustancia, el licenciante confiere al licenciario el derecho de utilizar determinados derechos de propiedad intelectual y, a cambio, el licenciario paga al licenciante el canon de la licencia. Mediante la atribución de la licencia, el licenciante autoriza al licenciario a realizar una actividad que, de no existir dicha licencia, constituiría una violación de derechos de propiedad intelectual. Derivada de la palabra latina «licet», en su origen licencia significa algo así como «autorización para utilizar un bien o para ejercer una actividad». De conformidad con el principio de autonomía privada, también se puede establecer por contrato una restricción a la licencia, ésta puede ser exclusiva o no exclusiva y puede estar limitada en el tiempo, en el espacio o en cuanto a la naturaleza de su uso. (13)

34. El Tribunal de Justicia se ha adherido a esta concepción de la esencia del contrato de licencia al considerar, en la sentencia recaída en el asunto Falco Privatstiftung y Rabitsch, que es característica de los contratos de licencia la obligación del titular de un derecho de propiedad intelectual de no impugnar la explotación de dicho derecho por la otra parte contratante a cambio de una remuneración. En opinión del Tribunal de Justicia, ahí reside un rasgo distintivo esencial respecto del contrato de servicios. A diferencia de lo que sucede en este último, el titular de un derecho no lleva a cabo ninguna prestación al ceder la explotación y solamente se obliga a permitir a la otra parte contratante que explote libremente el referido derecho. (14) En cambio, el Tribunal de Justicia no estimó relevante una eventual obligación del licenciario de explotar el derecho de propiedad intelectual cedido. (15)

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

35. No obstante, según una reciente teoría sostenida en la doctrina jurídica, la licencia no se puede entender como una mera tolerancia de la explotación y, por tanto, como una obligación puramente pasiva del licenciante en el sentido de una renuncia a ejercitar derechos de oposición. Según los defensores de esa teoría, la licencia concede también un derecho de explotación positivo. (16) Tal como voy a exponer a continuación, algunos actos jurídicos de la Unión permiten concluir que en el Derecho de la Unión la licencia se concibe, efectivamente, como una autorización de explotación y no como una mera tolerancia. El concepto de licencia se puede esbozar mediante un análisis comparativo de diversos actos jurídicos de la Unión. (17)

36. En el Derecho de la Unión las normas sobre licencias se pueden encontrar, en particular, en dos contextos normativos. Por un lado, se prevé la licencia en el marco de los reglamentos que se ocupan de configurar los derechos de protección de la Unión como forma de explotación de derechos de propiedad intelectual. Hasta ahora, con la normativa comunitaria sobre protección de las obtenciones vegetales, la marca comunitaria y el dibujo o modelo comunitario, la Unión ha creado tres de esos derechos de protección originariamente europeos, y se dispone ya de un proyecto de reglamento para la patente comunitaria. Como muestra, a título de ejemplo, el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, (18) el tenor de las disposiciones relativas a la licencia está redactado desde el punto de vista del licenciario. La frase «frente al licenciario [que infrinja alguna de las cláusulas] relativas a [la] duración [de la licencia], a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca [...]» lleva a la conclusión de que se concede una autorización al licenciario. Con mayor claridad se aprecia que la licencia en el Derecho de la Unión se concibe como autorización de explotación y no como mera tolerancia en los trabajos preparatorios para el Reglamento sobre la marca comunitaria y para las correspondientes directivas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Así, en el memorándum sobre la marca comunitaria se define la licencia como «contrato por el que se cede una marca a otra persona para su uso». (19) Por último, en las Directrices relativas al Reglamento sobre la marca comunitaria (20) se dice: «La mera tolerancia o el consentimiento unilateral del titular de la marca comunitaria al uso de la misma por un tercero no constituye una licencia». Esta conclusión es confirmada también en el artículo 4 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, (21) conforme al cual los instrumentos de protección instituidos por la Directiva se han de reconocer también a las personas «autorizadas a utilizar estos derechos», y como tales menciona en particular a los licenciarios.

37. Asimismo, en la legislación en materia de competencia se encuentran también disposiciones sobre las licencias. Por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, (22) así como las directrices publicadas por la Comisión al respecto, se basan claramente en la concepción de la licencia como un derecho contractual de explotación. El concepto de licencia, además, se puede deducir indirectamente de las disposiciones sobre la licencia

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

obligatoria (prevista, por ejemplo, en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (23)). En ellas se deja claro que la licencia, por lo general, constituye una autorización para utilizar un derecho protegido a cambio de una remuneración periódica. Por último, el hecho de que en el Derecho de la Unión la licencia no se ha de considerar como una mera renuncia al ejercicio de los derechos de oposición que se derivan del derecho protegido, sino como un derecho de explotación positivo, se desprende también de las normas relativas al principio de agotamiento de los derechos.

38. Al margen de si desde el punto de vista dogmático, según la opinión jurídica que se acepte, la característica principal del contrato de licencia es la renuncia a ejercitar un derecho o bien la concesión de una autorización de explotación por el licenciante, procede señalar que las opiniones expuestas coinciden esencialmente en que la concesión de una licencia, en último término, otorga al licenciario la facultad de utilizar un derecho de propiedad intelectual (patente, marca, dibujo o modelo) de forma temporal o permanente, y en una medida que, de no mediar licencia, estaría sometida al derecho de prohibición y explotación del titular. (24)

39. Sin duda, como tal se ha de entender solamente la *utilización normal* de dicho derecho, (25) concretamente en lo concerniente a la comercialización de determinados productos o servicios, pues de lo contrario carecería de sentido la concesión de la licencia, desde el punto de vista económico. La concesión de un derecho sobre un bien inmaterial mediante un negocio jurídico no es un fin en sí misma, sino que, por lo general, se produce con vistas a su *explotación económica* por el beneficiario. (26)

40. Es evidente que de esta premisa parte también el legislador de la Unión, tal como se desprende indirectamente del propio tenor del artículo 22 del Reglamento nº 40/94 y del artículo 8 de la Directiva 89/104, donde se establece que la marca puede ser objeto de licencias *para los productos o los servicios para los cuales esté registrada*. Se hace referencia en cada caso a dos categorías (productos y servicios) generalmente destinadas a la comercialización. Las citadas disposiciones en materia de marcas, por tanto, se han de entender en el sentido de que con la concesión de una licencia se autoriza al licenciario a identificar con la marca determinados productos que éste ofrece en el mercado. En consecuencia, se ha de presumir que el licenciario, por regla general, va a explotar comercialmente el derecho de que se trate.

41. Si se sigue partiendo de una concepción económica, no se puede pasar por alto que el licenciante muchas veces también tiene interés en que se explote la marca utilizándola en las relaciones comerciales. En efecto, al licenciante no sólo se le retribuye financieramente por la cesión del uso, lo que de por sí ya constituye un importante incentivo económico: en función de los términos del contrato, puede percibir un canon de licencia o incluso participar en los beneficios obtenidos por el licenciario. (27) Pero, además, el uso de la marca por el licenciario garantiza la conservación de su carácter distintivo y que la marca pueda seguir cumpliendo sus funciones (a las que me referiré con detalle más adelante). (28)

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

42. Este aspecto resulta especialmente relevante cuando el titular del derecho, por el motivo que sea, no está en condiciones de explotar la marca por sí mismo, algo que, debido a la complejidad de la vida económica actual, no es en absoluto infrecuente. En un sistema económico en que, ante la creciente interdependencia e internacionalización de la actividad económica, se ha hecho difícil explotar económicamente un monopolio en un determinado sector de la economía de forma exclusiva y exhaustiva, por no hablar de la necesidad de un continuo desarrollo técnico-creativo, (29) la explotación de los bienes inmateriales ya no la realiza exclusiva y directamente su titular, sino que cuenta con la participación de otros operadores económicos, lo que en conjunto ha de garantizar una explotación óptima. La concesión de licencias hace posible explorar distintas posibilidades de explotación y conquistar nuevos mercados. Con ayuda del llamado marketing, que realiza el licenciario en su propio interés para atraer clientes, se incrementa también el grado de notoriedad de la marca, lo que en último término beneficia también al licenciante. (30) La licencia sirve para que sea posible una óptima explotación de los derechos de propiedad intelectual. No en vano, hoy en día es, junto con la cesión y la pignoración, la forma más habitual de explotación comercial de dichos derechos. Por lo tanto, también desde el punto de vista del licenciante es posible explicar la razón por la que la licencia se concede normalmente con vistas a una futura utilización. (31)

43. Sin duda, por «utilización normal» en el sentido antes señalado se puede entender algo diferente en función del tipo de derecho de que se trate. Los derechos se diferencian entre sí por el alcance de la protección que confieren. Aquí también resulta útil una perspectiva jurídica para poder valorar si pertenece a la esencia del contrato de licencia la autorización para utilizar el derecho. Junto a los preceptos legislativos que rigen la concesión de licencias sobre derechos protegidos y perfilan las características esenciales que definen cada uno de esos derechos, es relevante también lo que hayan acordado contractualmente las partes en cada caso. De ese acuerdo, expresión de la autonomía contractual, en último término se pueden extraer conclusiones sobre el alcance de las facultades transferidas. (32)

44. En el caso de autos, Bureau Gevers y Walsh Optical suscribieron un «contrato de licencia» en relación con un derecho de marca. Sin embargo, la sola denominación elegida por las partes contratantes no dice gran cosa acerca de cómo se ha de calificar jurídicamente dicho contrato. (33) En efecto, no sólo es posible que la calificación realizada por las partes contratantes sea errónea desde el punto de vista jurídico. Debe evitarse que, mediante la quizá deliberada elección de una terminología, las partes contratantes se sustraigan a las consecuencias jurídicas que el Derecho de la Unión prevé en el caso de un contrato de licencia. En el presente caso se trata de la autorización para registrar un nombre de dominio de forma preferente dentro de un específico plazo de registro previo (período «sunrise»). Ante estas consideraciones, a mi parecer es conveniente un enfoque objetivo en que, en esencia, se analice si dicho contrato tenía por objeto autorizar a Bureau Gevers un uso normal de la marca en cuestión.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

45. A tal fin es necesario recordar brevemente la función de la marca en las relaciones comerciales, y sólo entonces podrán extraerse conclusiones acerca de si se acordó una utilización normal de la marca, es decir, conforme a su función. Ofrece orientación a este respecto la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva 89/104 y sobre el Reglamento nº 40/94.

46. Como reiteradamente ha explicado el Tribunal de Justicia, la marca cumple diversas funciones. Su principal función consiste, en primer lugar, en indicar al consumidor el origen de los productos o servicios. (34) De este modo, la marca constituye un medio de identificación e individualización en el tráfico económico. Sin embargo, esta función indicativa del origen tiene diversas facetas que tampoco se han de pasar por alto al valorar la relevancia de la marca para la vida económica.

47. A dichas diversas facetas se refirió el Tribunal de Justicia en la sentencia Arsenal Football Club, (35) donde expuso de forma detallada y diáfana las diferentes interconexiones. A juicio del Tribunal de Justicia, el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. En este marco, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

48. Desde entonces, el Tribunal de Justicia ha seguido desarrollando su jurisprudencia sobre el derecho de marca resaltando las demás facetas de la función indicativa del origen, a las que ha atribuido una relevancia similar. De ello dan testimonio las sentencias L'Oréal (36) y Google France y Google, (37) en las que en primer lugar recordó dicha función principal, para a continuación aclarar que, junto a la garantía de la calidad de los productos o servicios de que se trate, la marca cumple también funciones de comunicación, de inversión y de publicidad. En vista de esta aclaración, no debería haber ya ninguna duda acerca de que también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la función de indicación del origen representa sólo una de las diversas funciones de la marca, y en plano de igualdad con las funciones de calidad y de publicidad. (38) En consecuencia, para valorar la cuestión de si se persigue una utilización normal de una marca se han de tener en cuenta también las demás funciones que ésta cumple en la vida económica.

49. Según Bureau Gevers, no se pretendía que Walsh Optical le concediese contractualmente la autorización para ofrecer por sí misma productos o servicios

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

utilizando la marca en cuestión. Y tampoco se había acordado que pudiera hacer publicidad de los productos de Walsh Optical en el mercado interior de la Unión. No existen indicios de que Bureau Gevers tuviera intención de invertir en la marca. De hecho, Bureau Gevers carece de toda relación con el segmento de mercado correspondiente. El contrato controvertido se limitaba, en realidad, a prever que Bureau Gevers recibiera el encargo de registrar el nombre de dominio «lensworld.eu» en su propio nombre. Por lo tanto, entre las partes contratantes no se había pactado ningún tipo de uso de la marca que pueda corresponderse remotamente con sus funciones específicas, de manera que no se puede decir que se pretendiese una utilización normal de la marca.

50. Por último, procede hacer mención del hecho de que el contrato controvertido no contiene ninguna referencia a si el licenciario había de estar autorizado a invocar los derechos conferidos por la marca frente a terceros, cuando esto constituye también el objeto habitual de todo contrato de licencia. Los contratos de licencia también cumplen, a este respecto, una función de resolución de conflictos, (39) pues contienen disposiciones acerca de cómo proceder si un competidor disputa al licenciario el derecho protegido o el licenciario no se atiene a las condiciones de licencia acordadas. El primer aspecto resulta relevante en el caso de licencia de una marca precisamente porque ésta confiere al titular el derecho a prohibir a terceros la utilización no autorizada de marcas idénticas, como muestran el artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 9 del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, para poder ser calificado como contrato de licencia referente a una marca, el contrato celebrado entre Bureau Gevers y Walsh Optical debería haber regulado necesariamente este aspecto. Dado que no es así, resulta dudoso que se pueda calificar como contrato de licencia.

51. En vista de que el contrato controvertido carece de las características esenciales de un contrato de licencia, a saber, en primer lugar, la concesión del derecho a la explotación económica de la marca mediante la identificación de productos o servicios y, en segundo lugar, la facultad para invocar los derechos conferidos por la marca frente a terceros, se plantea la cuestión de cómo se ha de valorar jurídicamente el hecho de que dicho acuerdo, no obstante, prevea la autorización para registrar el nombre de dominio. Por lo tanto, se suscita la cuestión de la calificación jurídica del contrato, respecto de lo cual procede señalar lo siguiente.

52. Por una parte, en mi opinión no cabe duda alguna de que la concesión de dicha facultad se ha de considerar jurídicamente como la renuncia a una parte de los derechos originarios que corresponden a Walsh Optical como titular de la marca. Se trata del derecho a registrar un nombre de dominio, algo que en principio está reservado únicamente al titular de una marca nacional o de una marca comunitaria. En cuanto a la legislación sobre dominios «.eu», este derecho preferencial del titular de la marca es tenido en cuenta por las disposiciones del artículo 12 del Reglamento nº 874/2004, que, como ya he expuesto en mis observaciones previas, conceden al titular un derecho preferente al registro de nombres de dominio. Con ello se pretende proteger al titular de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

la marca frente al riesgo de que un tercero registre antes que él un nombre de dominio idéntico.

53. Por otra parte, no se ha de pasar por alto que una renuncia del titular de la marca a su derecho originario a solicitar el registro del correspondiente nombre de dominio no se puede equiparar a la renuncia a los derechos conferidos por la marca, que sería lo típico en un contrato de licencia. Como ya se ha aclarado, el contrato celebrado entre Walsh Optical y Bureau Gevers no preveía ninguna utilización de la marca ni del correspondiente nombre de dominio con fines comerciales, sino que estaba destinado a un fin totalmente diferente al de un contrato de licencia típico. Por lo tanto, objetivamente no se corresponde con la definición de contrato de licencia en que se basan las disposiciones del Derecho de la Unión.

54. En consecuencia, no se puede considerar a Bureau Gevers como «licenciario de un derecho anterior» en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento nº 874/2004.

2. Calificación como contrato de servicios

55. Más razonable parece calificar jurídicamente el contrato controvertido como contrato relativo a una prestación de servicios. Como ya declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Falco Privatstiftung y Rabitsch, el concepto de servicios, a los efectos del artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, implica que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración. (40) Partiendo de esa definición, el Tribunal de Justicia delimitó los contratos de servicios respecto de los contratos de licencia, llegando a la conclusión de que entre ambos tipos de contrato no existe ninguna coincidencia en cuanto al objeto. (41)

56. En mis conclusiones presentadas en dicho asunto (42) intenté definir el concepto de servicios en primer lugar de forma abstracta, y a ese respecto señalé que para definir el concepto de «servicios» presentan una importancia decisiva dos aspectos. En primer lugar, el significado habitual del término «servicios» exige que quien presta el servicio realice una determinada actividad; por tanto, la prestación de servicios requiere una cierta actividad o un comportamiento activo por parte de quien los presta. En segundo lugar, los servicios deben prestarse, en principio, a cambio de una contraprestación.

57. En cuanto al procedimiento principal, cabe señalar que Bureau Gevers se comprometió contractualmente, a cambio de una contraprestación, a realizar esfuerzos razonables para presentar una solicitud «.eu» y conseguir un registro «.eu» para el nombre de dominio. Llama la atención, por cierto, el hecho de que el texto del acuerdo contractual hable expresamente de «servicios» (43) a este respecto. Todo esto apunta en el sentido de que Bureau Gevers, en realidad, se obligaba frente a Walsh Optical a la realización de una actividad, es decir, una prestación de servicios en el sentido de la definición mencionada. Aunque el registro del nombre de dominio lo efectuó en su

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

nombre, en vista de que Bureau Gevers no tenía intención de hacer ninguna utilización normal de la marca ni del nombre de dominio relacionado, se ha de considerar que dicho servicio se prestó exclusivamente en interés de Walsh Optical. Por todo ello, el contrato controvertido responde a la definición de contrato de servicios.

3. Riesgo de fraude al objetivo normativo

58. Cabe preguntarse si, no obstante, la calificación del contrato como contrato de servicios se opone a una aplicación del artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004. A mi parecer, en la presente situación no es posible aplicar dicha disposición, por las siguientes razones.

59. En primer lugar, se ha de tener en cuenta el hecho de que el círculo de legitimados para solicitar nombres de dominio «.eu», conforme al tenor del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002, se limita a las empresas y organizaciones que tengan «su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la [Unión Europea]». A este respecto, rige una restricción similar para las personas físicas, pues éstas deben ser residentes en la Unión Europea. (44) En vista de la claridad de esta norma, debe entenderse como una decisión de principio del legislador de la Unión, que se ha de tener en cuenta necesariamente al interpretar el marco normativo. No sería posible apartarse de esta norma sin infringir su tenor literal.

60. Aunque parece lógico que la solicitud de un dominio bajo un dominio específico de país de primer nivel exija que el solicitante sea residente en el país que se identifica con dicho dominio, hay que tener en cuenta que la práctica internacional no es uniforme a este respecto. (45) El número de países que, para la solicitud de un dominio bajo el ccTLD propio del país, exigen que el solicitante resida en el territorio nacional es más o menos el mismo que el de los países que renuncian a este requisito. Muchos Estados (incluidos Alemania y el Reino Unido) no exigen que el solicitante del dominio resida en el país, o al menos consideran suficiente el nombramiento de un representante del solicitante establecido en el país. El legislador de la Unión parece partir de una postura estricta en cuanto a los dominios «.eu». La norma fundamental que contiene el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002 deja claro que la Unión quiere reforzar el carácter identificativo del ccTLD «.eu» negando, de antemano, la solicitud por parte de solicitantes que no tengan su residencia en un Estado miembro. (46)

61. Esto concuerda también con el objetivo perseguido por el Reglamento nº 733/2002, que se desprende de su sexto considerando. Conforme a éste, el dominio de primer nivel «.eu» estaba destinado a «aportar un *vínculo* claramente identificado con la Comunidad, el marco jurídico asociado a ella y el mercado europeo». Debía permitir que empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Comunidad se registrasen con un dominio específico que hiciese patente su vínculo con ella. Estos considerandos indican que, en opinión del legislador de la Unión, sólo se puede hablar de un vínculo suficiente de una determinada empresa con la Unión, que la legitime para registrar el nombre de dominio, cuando tenga su domicilio social, administración central

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

o centro de actividad principal en la Unión. Como acertadamente ha alegado la Comisión, (47) la vinculación de una empresa con el mercado interior queda de manifiesto, por una parte, con el establecimiento en el territorio de la Unión, pero por otra, también con la utilización de la marca en las relaciones comerciales en relación con productos o servicios.

62. Si se aplican estos criterios interpretativos al caso de autos, queda claro que Walsh Optical carece de tal vinculación con la Unión. Ni la empresa tiene su domicilio social en la Unión, ni existe motivo alguno para creer que pretendía hacer una utilización normal de la marca, ya fuera por la propia Walsh Optical, ya por Bureau Gevers como supuesto licenciataria. En primer lugar, el contrato controvertido, como ya se ha expuesto, no tiene esa finalidad. En segundo lugar, procede señalar que la marca Benelux en que Bureau Gevers fundamentaba inicialmente su solicitud de registro fue cancelada el 30 de octubre de 2006, por lo que la denominación «lensworld» no sólo ya no está protegida como marca en el ámbito de aplicación del Derecho de marcas del Benelux, sino que, en consecuencia, también han dejado de cumplirse *a posteriori* los requisitos jurídicos para el registro del nombre de dominio en cierta medida.

63. Por lo tanto, sería también contrario al sentido y finalidad del Reglamento nº 733/2002 admitir que una empresa no legitimada para ello pudiera conseguir el registro del nombre de dominio deseado. Cabe afirmar lo mismo de la posibilidad de eludir las disposiciones relativas a la legitimación para solicitar y obtener el registro mediante la utilización de un artificio jurídico como es el encargo de dicho registro a otra organización establecida en la Unión y, por tanto, legitimada para ello. Para evitar situaciones como la del caso de autos se impone una interpretación estricta del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002, a fin de garantizar la eficacia práctica de dicha disposición. Una interpretación que permitiese tal comportamiento tendría como consecuencia que no estuviese plenamente garantizada la vinculación con la Unión perseguida por el legislador de la Unión, con lo que, en último término, se frustraría el objetivo propuesto por el Reglamento.

64. En consecuencia, el hecho de que el contrato celebrado por Walsh Optical y Bureau Gevers no deba calificarse jurídicamente como contrato de licencia, sino como contrato de servicios, se opone a la aplicación del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002. Dado que en el caso de autos, en el momento de formularse la solicitud, no se cumplía un requisito esencial para el registro, el Registro tampoco debió haber registrado el nombre de dominio controvertido. Por lo tanto, al haberse producido el registro de forma contraria a Derecho, el Registro debe revocar de oficio el nombre de dominio controvertido en virtud del artículo 20, párrafo primero, letra b), del Reglamento nº 874/2004.

4. Conclusión

65. Por todo lo expuesto, procede responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que los términos «licenciatarios de derechos anteriores» utilizados en el

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

artículo 12, apartado 2, del Reglamento nº 874/2004, en una situación en la que el derecho anterior de que se trata es un derecho de marca, no pueden referirse a una persona que únicamente ha sido autorizada por el titular de la marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta del licenciante, un nombre de dominio idéntico o similar a la marca, sin estar no obstante autorizada a hacer otros usos de la marca o a usar el signo en cuanto marca, como por ejemplo comercializar productos o servicios bajo la marca.

C. *Sobre la segunda cuestión prejudicial*

66. Dado que la segunda cuestión prejudicial sólo se ha planteado para el caso de que se responda afirmativamente a la primera, huelga responder a la misma.

VII. Conclusión

67. Habida cuenta de las consideraciones precedentes propongo al Tribunal de Justicia responder de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por la Cour d'appel de Bruxelles:

Los términos «licenciatarios de derechos anteriores» utilizados en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, deben interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior de que se trata es un derecho de marca, no pueden referirse a una persona que únicamente ha sido autorizada por el titular de la marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta del licenciante, un nombre de dominio idéntico o similar a la marca, sin estar no obstante autorizada a hacer otros usos de la marca o a usar el signo en cuanto marca, como por ejemplo comercializar productos o servicios bajo la marca.

1 – Lengua original de las conclusiones: alemán

Lengua de procedimiento: francés

2 – DO L 113, p. 1.

3 – DO L 162, p. 40.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

4 – DO L 40, p. 1.

5 – DO L 11, p. 1.

6 – «eEurope – Una sociedad de la información para todos - Comunicación sobre una iniciativa de la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000», COM(1999) 687 final.

7 – Sobre el proceso de registro escalonado, en particular, véase Bettinger, T., «New European Top-Level Domain. .eu», en Domain Name Law and Practice, Oxford 2005, 44; Muñoz, R., «L'enregistrement d'un nom de domaine '.eu'», Journaux des tribunaux – Droit européen, junio de 2005, nº 120, pp. 161 y 162.

8 – Véanse las sentencias de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley (C-373/00, Rec. p. I-1931), apartado 35, y de 19 de septiembre de 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917), apartado 43.

9 – Véase la sentencia de 24 de junio de 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Rec. p. I-3569), apartado 11.

10 – Desde el 1 de enero de 1971, en los países del Benelux la legislación en materia de marcas comerciales, individuales y colectivas, está recogida en la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas. Conforme a dicha Ley, las marcas sólo pueden tener validez en todo el territorio Benelux, no es posible dividir el derecho territorialmente. Por lo tanto, la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas sustituyó en gran medida a las anteriores legislaciones nacionales autónomas en materia de marcas (véase al respecto Evrard, J./Péters, P., La Défense de la Marque dans le Benelux, 2ª ed., Bruselas 2000, pp. 8 y 17, y Verkade, F., «Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, p. 92).

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

11 – Conclusiones presentadas el 27 de enero de 2009 en el asunto Falco Privatstiftung (C-533/07, Rec. p. I-0000), punto 50.

12 – Así, en materia de derechos de autor, el trigésimo considerando de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10), establece que los derechos a que se refiere dicha Directiva pueden ser transmitidos o cedidos o ser objeto de licencias contractuales, sin perjuicio de la normativa nacional pertinente sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. En el ámbito de las marcas, el artículo 22, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone que la marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. El futuro Reglamento sobre la patente comunitaria también contendrá disposiciones relativas al contrato de licencia; en efecto, la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria [COM(2000) 412 final] prevé, en el artículo 19, que la patente comunitaria podrá ser objeto de licencias para la toda la Comunidad o parte de ella y que tales licencias podrán ser exclusivas y no exclusivas.

13 – Véase Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., Handbuch der Verrechnungspreise, 3ª ed., Múnich 2011, marg. 352, quienes señalan que para la celebración de contratos de licencia existe en principio libertad contractual, de manera que las partes contratantes pueden acordar determinadas restricciones al contenido de la licencia que pueden ser de tipo espacial, temporal, material o personal.

14 – Sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327), apartado 31.

15 – *Ibíd.*, apartado 32.

16 – Véase Stumpf, H./Groß, M., Der Lizenzvertrag, 8ª ed., Frankfurt am Main 2005, marg. 13, p. 36; Ubertazzi, B., «IP-Lizenzverträge und die EG-

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Zuständigkeitsverordnung», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 115.

17 – Véase, en particular, 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, p. 99.

18 – DO L 78, p. 1.

19 – Comisión Europea, Memorándum sobre la creación de una marca de la CEE, SEC(76)2462 final.

20 – Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), parte E, sección 5: Licencias (disponible en http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_es.pdf).

21 – DO L 195, p. 16.

22 – DO L 123, p. 11.

23 – DO L 213, p. 13.

24 – Véase Pahlow, L., Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tubingia 2006, p. 182, quien señala las diferentes concepciones de la esencia de la licencia en la doctrina. Mientras que algunos hablan de un mero «permiso», otros dicen que se trata de un «derecho de explotación». En opinión del autor, se ha de atender al «mínimo denominador común» y concebir la licencia, de forma general, como una

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

«autorización de uso». De forma similar, Miguel Asensio, P. A., «Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado», *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, p. 201, quien ve excesivamente estricta la interpretación del contrato de licencia como una mera renuncia al ejercicio de un derecho en el sentido de la sentencia *Falco Privatstiftung y Rabitsch*, pues no es así en muchas configuraciones contractuales concretas. Además, afirma que, por ejemplo, el Derecho español de patentes dispone que el licenciante debe garantizar al licenciario la posibilidad del uso. No obstante, el autor no considera que sea incorrecta la definición utilizada por el Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia, pues estaba condicionada por las circunstancias del caso concreto. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts*, Múnich 1996, p. 230, señala con acierto que, conforme a la opinión jurídica actual, la esencia del derecho de marca consiste tanto en facultades de oposición negativas como en facultades de uso positivas, de manera que jurídicamente también cabe entender la licencia de marca en el sentido de un derecho de uso positivo. Bühling, J., «Die Markenlizenz im Rechtsverkehr», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, p. 196, argumenta que las licencias sobre derechos de propiedad industrial generalmente se pueden describir como el derecho a explotar el derecho de propiedad industrial en una medida que, de no mediar la licencia, estaría sometida al derecho de prohibición y de explotación del titular. En este sentido, también Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5ª ed., 2010, marg. 222; Stimmel, U., «Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, p. 782; Vögele, A./Borstel, T./Engler, G., *loc. cit.* (nota 13), marg. 351.

25 – Véase Gouga, A., *loc. cit.* (nota 24), p. 190, para el cual el concepto de licencia comprende toda facultad concedida por el licenciante al licenciario para utilizar el derecho protegido o sus fases preliminares de la misma forma que el titular, si bien con un alcance menor.

26 – En este sentido, Pfaff, D./Nagel, S., *Lizenzverträge*, 3ª ed., 2010, marg. 7, según el cual los contratos de licencia, conforme a la interpretación actual, se caracterizan por que el titular de una posición jurídica absoluta protegida (por ejemplo, el titular de una patente) concede a otro la autorización para utilizar o explotar las invenciones o procedimientos protegidos.

27 – Véase Stumpf, H./Groß, M., *loc. cit.* (nota 16), marg. 117, p. 95.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

28 – Véase Bühling, J., *loc. cit.* (nota 24), p. 199, quien hace referencia también a la vinculación de la licencia de la marca con su finalidad, conforme a la cual la licencia debe garantizar las funciones de la marca, pero también y al mismo tiempo fortalecer la propia marca e incrementar su valor para el licenciante.

29 – En relación con los contratos de licencia en el sector tecnológico, véase Brinker, I., EU-Kommentar (coord. Jürgen Schwarze), 2ª ed., Baden-Baden 2009, Art. 81 CE, marg. 96, p. 911, quien explica que la celebración de contratos de licencia es un importante instrumento que simplifica y agiliza sustancialmente la comercialización de productos dentro del mercado común. Quien desarrolla una determinada tecnología y no está en condiciones de explotarla plenamente por sí mismo y fabricar productos, con frecuencia se decide por conceder licencias a terceras empresas, a las que concede un territorio de licencia concreto en que el licenciatarario puede operar en exclusiva y comercializar productos fabricados aplicando la tecnología en cuestión. Licenciantes y licenciatararios, pero también la sociedad en general, se benefician de la propagación de la tecnología en virtud del contrato de licencia.

30 – Véase Pahlow, L., *loc. cit.* (nota 24), p. 218.

31 – *Ibíd.*, p. 225.

32 – Véase Pahlow, L., *loc. cit.* (nota 24), p. 187, que explica que el acuerdo concreto entre las partes y las disposiciones legales pueden arrojar luz sobre el contenido de la licencia.

33 – Véase Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., *loc. cit.* (nota 13), marg. 362, a cuyo parecer, a la hora de diferenciar los contratos de licencia en cuanto a los bienes económicos inmateriales licenciados, la denominación de los contratos no es decisiva. Tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal, lo importante es qué bienes económicos inmateriales se explotan realmente en virtud del contrato.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

34 – Véanse las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 10 de octubre de 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation (3/78, Rec. p. 1823), apartados 11 y 14, y de 17 de octubre de 1990, HAG (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14. Sobre la función de indicación de origen de la marca, véase Wollmann, H., EU- und EG-Vertrag (coord. Heinz Mayer), Art. 81 CE, marg. 156, p. 53.

35 – Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartados 47 y 48.

36 – Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal (C-487/04, Rec. p. I-5185), apartado 58.

37 – Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), apartado 77.

38 – En este sentido, Bühling, J., *loc. cit.* (nota 24), p. 199. Véase Sakulin, W., Trademark protection and freedom of expression, Alphen aan den Rijn 2011, p. 51, quien otorga gran importancia al hecho de que el Tribunal de Justicia, en las sentencias L'Oréal y Google, considerase finalmente que las otras funciones de la marca eran dignas de la misma protección. No se ha de olvidar, a este respecto, que el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer ya se manifestó a favor de proteger las demás funciones de la marca, en sus conclusiones presentadas el 13 de junio de 2002 en el asunto Arsenal Football Club, sentencia citada en la nota 34, punto 47.

39 – Véase Pahlow, L., *loc. cit.* (nota 24), p. 236.

40 – Véase la sentencia Falco Privatstiftung y Rabitsch, citada en la nota 14, apartado 29.

41 – *Ibíd.*, apartado 41.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

42 – Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Falco Privatstiftung y Rabitsch, citadas en la nota 11, punto 57.

43 – La cláusula 4.2 del contrato indica: «El licenciataria facturará sus servicios al licenciante» («LICENSEE will charge LICENSOR for its services»).

44 – Véase Scheunemann, K., Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Münster 2008, p. 115.

45 – En algunos países (Argentina, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suiza y Suecia) se permite registrar nombres de dominio bajo el ccTLD propio del país sin imponer ningún requisito ni condiciones relativas al lugar de residencia o domicilio. Conforme a esta praxis, cualquiera puede registrar un nombre de dominio con independencia de su nacionalidad, su residencia o su establecimiento. La única restricción consiste en la prohibición de nombres de dominio que se consideren contrarios a las buenas costumbres, y éstos bien pueden estar excluidos de antemano, bien pueden ser anulados *a posteriori*.

La mayoría de los registros nacionales utilizan un sistema semi-restrictivo. Con arreglo a este sistema, no es necesario presentar documentación que acredite que el nombre de dominio se corresponde con una marca registrada. Sin embargo, el círculo de los legitimados para presentar una solicitud se limita a las personas que demuestren una presencia local o una vinculación territorial con el país del ccTLD. Respecto a estos requisitos se dan también diferencias entre los países. En algunos se exige tanto la nacionalidad como la residencia en el territorio nacional; en otros, es preciso demostrar un establecimiento o una actividad comercial en el país (Bulgaria, Canadá, los Estados Unidos de América, Hungría, Japón, Malta, Noruega, República Checa, Singapur) o en la Unión Europea (Italia), o al menos el nombramiento de un agente establecido en el territorio nacional (Alemania, Luxemburgo).

Otros registros nacionales sólo permiten el registro si el solicitante cuenta con una vinculación territorial con el país o un establecimiento en él y, además, puede acreditar documentalmente que es titular de un derecho protegido que se corresponda con el

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

nombre de dominio (Australia). En otros países, el nombre de dominio debe estar presente en ciertas categorías de derechos de marcas y nombres comerciales, y además el solicitante ha de tener una vinculación efectiva con el país (Irlanda). En otros países, las exigencias restrictivas sólo se aplican al registro directo bajo el ccTLD, pero el registro bajo los dominios de primer nivel está sujeto a requisitos menos estrictos o incluso a ninguno (India, Hong Kong, España). Véase, al respecto, Bettinger, T., «Registration requirements and dispute resolution», en *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, 44.

46 – Véase Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, Múnich 2008, p. 4, marg. 11.

47 – Véase el apartado 30 del escrito de la Comisión.