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

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de julio de 2012

«Internet – Dominio de primer nivel .eu – Reglamento (CE) nº 874/2004 – Nombres de dominio – Registro escalonado – Artículo 12, apartado 2 – Concepto de "licenciatarios de derechos anteriores" – Persona autorizada por el titular de una marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca – Falta de autorización para otros usos del signo en cuanto marca»

En el asunto C-376/11,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d'appel de Bruselas (Bélgica), mediante resolución de 29 de junio de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de julio de 2011, en el procedimiento entre

Pie Optiek SPRL

y

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. U. Lõhmus (Ponente), A. Rosas, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de marzo de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Pie Optiek SPRL, por el M^{e} Sr. E. Wéry, avocat;

– en nombre de Bureau Gevers SA, por los Mes B. Docquir y B. Michaux, avocats;

– en nombre de European Registry for Internet Domains ASBL, por los Mes G. Glas y H. Haouideg, avocats;

Fuente: http://eur-lex.europa.eu

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Bulst y la Sra. C. Vrignon, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de mayo de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 12, apartado 2, y 21, apartado 1, letra a), 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 (DO L 162, p. 40).

2 Dicha petición se presentó en el marco de dos litigios en los que Pie Optiek SPRL (en lo sucesivo, «Pie Optiek») se enfrenta, por un lado, a Bureau Gevers SA (en lo sucesivo, «Bureau Gevers») y, por otro, a European Registry for Internet Domains ASBL (en lo sucesivo, «EURid»), en relación con el registro del nombre de dominio www.lensworld.eu por parte de Bureau Gevers, en su propio nombre pero por cuenta de Walsh Optical Inc. (en lo sucesivo, «Walsh Optical»), sociedad estadounidense titular de la marca a la que corresponde dicho nombre de dominio.

Marco jurídico

Reglamento (CE) nº 733/2002

3 Los considerandos 6 y 16 del Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu (DO L 113, p. 1), enuncian:

«(6) Gracias al dominio [de primer nivel] ".eu", el mercado interior debe tener mayor presencia en el ámbito del mercado virtual basado en Internet. El dominio ".eu" debe aportar un vínculo claramente identificado con la Comunidad, el marco jurídico asociado a ella y el mercado europeo. Debe permitir que empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Comunidad se registren con un dominio específico que haga patente su vínculo con ella. Como tal, el dominio ".eu" no sólo representará un elemento clave para el comercio electrónico en Europa, sino que también contribuirá al logro de los objetivos del artículo 14 [CE].

[…]

(16) La adopción de una política general que trate el registro especulativo y abusivo de los nombres de dominio debe garantizar que los titulares de derechos anteriores

reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos puedan beneficiarse de un período específico de tiempo (período "sunrise") durante el cual el registro de sus nombres de dominio esté reservado exclusivamente a dichos titulares […] y a los organismos públicos.»

4 Conforme a su artículo 1, dicho Reglamento fija las condiciones de aplicación del dominio territorial de primer nivel (ccTLD) «.eu», incluida la designación de un Registro, y establece el marco de actuación general en el que funcionará el Registro.

5 El artículo 4, apartado 2, del mismo Reglamento dispone:

«El Registro:

[...]

b) registrará los nombres de dominio en el dominio ".eu" a través de cualquier registrador ".eu" acreditado cuando lo solicite:

i) una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad, o

ii) una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o

iii) una persona física residente en la Comunidad».

6 El artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 733/2002 establece:

La Comisión […] adoptará unas normas [que incluyen en particular]:

[...]

b) 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.

Reglamento nº 874/2004

8 El considerando 12 del Reglamento nº 874/2004 enuncia:

«A fin de salvaguardar los derechos anteriores reconocidos por el Derecho nacional o comunitario, debe establecerse un procedimiento de registro escalonado. El registro escalonado debe producirse en dos fases, al objeto de garantizar que los titulares de derechos anteriores tengan la oportunidad de registrar los nombres de cuyos derechos sean titulares. [...]»

9 A tenor del artículo 2, párrafos primero a tercero, de dicho Reglamento:

«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.»

10 El capítulo IV del Reglamento nº 874/2004, que comprende los artículos 10 a 14 de éste, se refiere al procedimiento de registro escalonado. El artículo 10, apartado 1, párrafos primero y segundo, de dicho Reglamento es del siguiente tenor:

«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 […]»

11 El artículo 12, apartado 2, párrafos primero y segundo, de dicho 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.

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.»

12 El artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, titulado «Registros especulativos y abusivos», establece en su apartado 1:

«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.»

Directiva 89/104/CEE

13 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 (DO 1989, L 40, p. 1), comportaba un artículo 5, titulado «Derechos conferidos por la marca», que establecía en sus apartados 1 y 2:

«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.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

14 El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Licencia», tenía el siguiente tenor:

«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 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.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15 Pie Optiek es una sociedad belga que se dedica a la venta por Internet de lentes de contacto, gafas y otros productos oftalmológicos. Es titular de una marca figurativa Benelux, que incluye el signo denominativo «Lensworld» y un planisferio estilizado, solicitada 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, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Pie Optiek explota el sitio de Internet www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers es una sociedad belga dedicada a la asesoría en propiedad intelectual.

17 Walsh Optical es una sociedad estadounidense con domicilio social en Nueva Jersey, que también opera en el sector de la venta por Internet de lentes de contacto y artículos de óptica. Walsh Optical explota el sitio de Internet www.lensworld.com desde 1998, y era titular de la marca Benelux Lensworld, solicitada el 20 de octubre de 2005 y registrada el 26 de octubre de 2005 para productos y servicios de la clase 35 de dicho Arreglo de Niza. El registro de esta marca se canceló el 30 de octubre de 2006.

18 El 18 de noviembre de 2005, Walsh Optical firmó con Bureau Gevers un contrato denominado «License Agreement» («contrato de licencia»; en lo sucesivo, «contrato»).

19 A tenor de la cláusula 1 de ese contrato, su único objeto consiste en autorizar al licenciatario a registrar un nombre de dominio en su nombre pero por cuenta del licenciante, en determinar los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante el contrato y en 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 éste.

20 Con arreglo a la cláusula 2 del contrato, titulada «Derechos del licenciante», éste puede solicitar en cualquier momento al licenciatario que cancele el nombre o los nombres de dominio mencionados en el anexo 1 de dicho contrato o que transfiera los nombres de dominio registrados, rápidamente y sin cargo, al licenciante o a cualquier tercero designado por éste.

21 Con arreglo a la cláusula 3 del mismo contrato, el licenciante ha de pagar honorarios al licenciatario, en defecto de lo cual los nombres de dominio no pueden registrarse, mantenerse o renovarse.

22 En la cláusula 4 del contrato, que contiene los derechos del licenciatario, se precisa que éste ha de facturar sus servicios al licenciante.

23 Las obligaciones del licenciatario, tal como figuran en la cláusula 5 de dicho contrato, incluyen la de realizar esfuerzos razonables para presentar una solicitud .eu y conseguir un registro .eu para el nombre o los nombres de dominio. El licenciatario reconoce además que el nombre de dominio será de titularidad exclusiva del licenciante y se compromete a no utilizar dicho nombre de manera incompatible con los términos del contrato.

24 De las observaciones escritas sometidas por EURid al Tribunal de Justicia se desprende que la primera fase del registro escalonado conforme al capítulo IV del Reglamento nº 874/2004 comenzó el 7 de diciembre de 2005.

25 En esa misma fecha, Bureau Gevers solicitó a EURid el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» en su nombre pero por cuenta de Walsh Optical. Dicho nombre de dominio fue adjudicado a Bureau Gevers el 10 de julio de 2006.

26 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.

27 La pretensión formulada por Pie Optiek ante el Tribunal Arbitral de la República Checa, organismo encargado de la resolución extrajudicial de las controversias relativas a los nombres de dominio .eu, con el fin de oponerse a la adjudicación de dicho nombre de dominio a Bureau Gevers, fue desestimada mediante resolución de 12 de marzo de 2007. El recurso de Pie Optiek ante el tribunal de première instance de Bruxelles también fue desestimado mediante sentencia de éste de 14 de diciembre de 2007.

28 Ante el órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso en segunda instancia contra dicha sentencia, Pie Optiek alega en particular que el contrato no confiere a Bureau Gevers la calidad de licenciatario de derechos anteriores, en el sentido del artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004, y que dicha sociedad tampoco dispone de un derecho o interés legítimo en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento.

29 Según Bureau Gevers, el objeto de un contrato de licencia de marca no está necesariamente limitado a la autorización para explotar los productos o servicios registrados con esa marca, sino que puede referirse a todas o a una parte de las prerrogativas del titular de la marca de que se trate, incluida la autorización para registrar un nombre de dominio.

30 En estas circunstancias, la cour d'appel de Bruxelles ha decidido suspender el procedimiento y plantear 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]»?

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión

31 La primera cuestión se refiere al concepto de «licenciatarios de derechos anteriores», tal como figura en el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004.

32 Mientras que en el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento se precisa que los «derechos anteriores» abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, en ese Reglamento no se define el término licenciatario. El mencionado Reglamento tampoco comporta una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros por lo que respecta a tal definición.

33 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se deduce de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance ha de recibir normalmente, en toda la Unión, una interpretación autónoma y uniforme que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el

objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, en particular, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43, y de 22 de marzo de 2012, Génesis, C-190/10, Rec. p. I-0000, apartado 40).

34 Además, un Reglamento de ejecución debe ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del Reglamento de base (sentencias de 24 de junio de 1993, Dr Tretter, C-90/92, Rec. p. I-3569, apartado 11, y de 26 de febrero de 2002, Comisión/Boehringer, C-32/00 P, Rec. p. I-1917, apartado 53).

35 Habida cuenta de que el Reglamento nº 874/2004 es un Reglamento de ejecución adoptado en aplicación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 733/2002, deben tenerse en cuenta los objetivos y las disposiciones de éste para dar al concepto de «licenciatario» una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión.

36 A este respecto, del considerando 6 del Reglamento nº 733/2002 se desprende que el dominio de primer nivel .eu se creó con el fin de aumentar la presencia del mercado interior en el ámbito del mercado virtual basado en Internet, aportando un vínculo claramente identificado con la Unión, el marco jurídico asociado a ella y el mercado europeo, así como permitiendo a las empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Unión registrarse con un dominio específico que haga patente dicho vínculo.

37 En consideración de ese objetivo, el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 733/2002 establece que deben registrarse en el ámbito de primer nivel .eu los nombres de dominio solicitados por toda empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión, toda organización establecida en ésta sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o toda persona física residente en la Unión. Dichas empresas, organizaciones y personas físicas constituyen, según el artículo 2, párrafo primero, del Reglamento nº 874/2004, las partes legitimadas para registrar uno o varios nombres de dominio en dicho dominio de primer nivel.

38 Además, de los considerandos 16 del Reglamento nº 733/2002 y 12 del Reglamento nº 874/2004, así como del artículo 10, apartado 1, párrafo primero, de éste, se desprende que, durante el período de registro escalonado, sólo podrán solicitar el registro de nombres de dominio los «titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario», entre los que se encuentran las marcas registradas comunitarias y nacionales, así como los organismos públicos.

39 De ello se sigue que, en principio, sólo están legitimados para registrar, durante dicho período, uno o varios nombres de dominio en el dominio de primer nivel .eu los titulares de derechos anteriores que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión.

40 De lo mismo también resulta que, en la medida en que el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004 amplía el círculo de personas legitimadas durante la primera fase del registro escalonado a los licenciatarios de derechos anteriores, éstos deben cumplir simultáneamente el criterio de presencia en el territorio de la Unión y disponer, en lugar del titular, por lo menos parcial o temporalmente, del derecho anterior de que se trate.

41 Es efectivamente contrario a los objetivos de los Reglamentos n°s 733/2002 y 874/2004 permitir a un titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad de dicho derecho, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión, obtener un nombre de dominio .eu en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho.

42 Estas conclusiones resultan confirmadas por los actos del Derecho de la Unión y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, sin definir explícitamente los términos «licenciatario» y «licencia» en materia de marcas, proporcionan indicaciones en cuanto al alcance de dichos términos.

43 En primer lugar, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/104 establece que 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. De este modo, el legislador de la Unión ha previsto que esa licencia pueda en particular concederse para que el licenciatario utilice una marca en la comercialización de productos o servicios.

44 Conforme al apartado 2 de dicho artículo, 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. De dicha disposición resulta que tales cláusulas pueden referirse, además de a la duración del contrato, a la forma 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 bajo esa marca.

45 A este respecto, en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la misma Directiva se precisa que dicho titular dispone de un derecho exclusivo que lo faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, esto es, que haga una utilización comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 144), de un signo idéntico o similar para determinados productos o servicios y en determinadas condiciones.

46 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son

propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartados 75 y 77).

47 Por consiguiente, procede considerar que, mediante la concesión de una licencia, el titular de una marca concede al licenciatario, dentro de los límites estipulados por las cláusulas del contrato de licencia, el derecho a utilizar esa marca para los fines que corresponden al ámbito del derecho exclusivo conferido por dicha marca, a saber, la utilización comercial de ésta de conformidad con las funciones que le son propias, en particular, la función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio en cuestión.

48 En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión, en la sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327), de examinar las diferencias entre un contrato de servicio y un contrato de licencia en el Derecho de la propiedad intelectual. A este respecto, declaró, en los apartados 29 y 30 de dicha sentencia, que mientras que el concepto de servicios implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración, el contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración, no implica tal actividad.

49 De ello se sigue que un contrato, como del que se trata en el litigio principal, por el cual la otra parte contratante, denominada «licenciatario» se obliga, a cambio de una remuneración, a hacer esfuerzos razonables para presentar una solicitud y obtener el registro de un nombre de dominio .eu se parece más a un contrato de servicio que a un contrato de licencia.

50 Así es, en especial, en el caso de que dicho contrato no conceda a ese licenciatario ningún derecho a utilizar comercialmente la marca correspondiente al nombre de dominio de conformidad con las funciones que le son propias, pero reconozca que el nombre de dominio que registra de acuerdo con sus obligaciones seguirá siendo de la exclusiva titularidad del licenciante y se comprometa a no utilizar dicho nombre de dominio de manera incompatible con los términos del contrato.

51 A este respecto, no tiene mayor relevancia que tal contrato precise que éste tiene en particular por objeto permitir al licenciatario registrar un nombre de dominio en su nombre pero por cuenta del licenciante cuando dicha facultad no tiene otra finalidad que la de permitir a la otra parte contratante cumplir con su obligación de registrar el

nombre o los nombres de dominio en cuestión como contrapartida de una remuneración y, por lo tanto, es meramente accesoria de dicha obligación. Por otra parte, tal como ha señalado la Abogado General en los puntos 49 y 53 de sus conclusiones, la autorización para registrar una marca como nombre de dominio .eu no implica en absoluto que el titular de la marca haya concedido a la otra parte contratante el derecho a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

52 De lo anterior se deriva que un contrato como del que se trata en el litigio principal no puede considerarse un contrato de licencia en Derecho de marcas. Por consiguiente, una parte contratante que tenga por misión registrar un nombre de dominio .eu por cuenta del titular de la marca en cuestión no puede calificarse de «licenciatario de derechos anteriores» en el sentido del artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004.

53 A la vista de las consideraciones que anteceden, procede responder a la primera cuestión que el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento nº 874/2004 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior del que se trata es un derecho de marca, los términos «licenciatarios de derechos anteriores» no se refieren a una persona que ha sido autorizada por el titular de la marca únicamente a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca, sin que esa persona esté no obstante autorizada a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

Segunda cuestión

54 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no es necesario responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.

Costas

55 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, 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, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior del que se trata es un derecho de marca, los términos «licenciatarios de derechos anteriores» no se refieren a una persona que ha sido autorizada por el titular de la marca

únicamente a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca, sin que esa persona esté no obstante autorizada a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

Firmas

---

* Lengua de procedimiento: francés.