Noot HvJEU 19 juli 2012, NJ 2012/680 Pie Optiek/Bureau Gevers

Auteur: Ch. Gielen

1.
Sedert 2005 is het op grond van Verordening (EG) 733/2002 mogelijk om domeinnamen met de extensie .eu te registreren. Die mogelijkheid is voorbehouden aan, kort gezegd, in de EU gevestigde bedrijven en organisaties en aldaar verblijvende natuurlijke personen. In Vo. (EG) 874/2002 zijn uitvoeringsregels vastgesteld onder meer om speculatie en misbruik te voorkomen. Volgens die verordening konden de houders en licentiehouders van oudere rechten gedurende het eerste deel van een zogenaamde sunrise periode (dus voordat registratie in het .eu domein in het algemeen werd opengesteld), een .eu domeinnaam aanvragen. In deze zaak ging het om een niet in de EU gevestigde onderneming die aan het merkenbureau Gevers een licentie had gegeven die er toe strekte de licentiehouder in staat te stellen in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever een domeinnaam te registreren, de rechten en plichten van elke partij af te bakenen en de wijze van overdracht van de .eu domeinnaam door de licentiehouder aan de licentiegever te regelen. Verder bevatte de overeenkomst een bepaling dat de licentiehouder zijn diensten aan de licentiegever in rekening kan brengen en dat de licentiegever het honorarium van de licentiehouder moet betalen. Op deze grond werd door Gevers op zijn naam maar voor rekening van de merkhouder een .eu domeinnaam aangevraagd. Een andere (in de EU gevestigde) onderneming (Pie Optiek) vroeg later een zelfde .eu domeinnaam aan, die werd geweigerd vanwege het reeds bestaan van de andere, oudere domeinnaam. Daartegen begint Pie Optiek een procedure en zij stelt dat Gevers niet kwalificeert als licentiehouder in de zin van voornoemde verordening en dat leidt tot de prejudiciële vragen in de onderhavige zaak.

2.
Het arrest van het Hof is interessant voor de intellectuele eigendomspraktijk (maar voor die praktijk ook niet heel verrassend), niet zozeer omdat er iets bijzonders is beslist over de systematiek van de .eu domeinnaam registratie, maar omdat het Hof een autonome en uniforme uitleg aan het begrip licentieovereenkomst geeft, rekening houdend met de context van de betrokken bepaling en het doel van de regeling. De bedoeling van de regeling is volgens het Hof om de .eu domeinnaam alleen toegankelijk te maken voor in de EU gevestigde houders van oudere rechten (r.o. 36-39). Voor licentiehouders geldt dat ook zij moeten voldoen aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de EU en dat zij minstens gedeeltelijk of tijdelijk in plaats van de rechthebbende over het oudere recht moeten beschikken (r.o. 40 en 41). Is daar nu van sprake in het onderhavige geval? Het Hof gaat eerst na wat er over een merklicentie is bepaald in de Harmonisatie richtlijn merkenrecht (richtlijn 89/104) en verwijst naar art 8 lid 1 waaruit volgt dat een licentie met name wordt verleend voor het gebruik van een merk bij door de licentiehouder te verkopen producten. Ik lees overigens in art. 8 lid 1 niet dat de EU wetgever met name heeft gedacht aan het gebruik van een merk bij door de licentienemer te verkopen producten. Ook bij andere exploitatievormen kan van licentie sprake zijn (bijv. het aanbrengen van het merk op producten voor fabricage daarvan, of het verlenen van diensten in verband met productverkoop etc.). Voorts wordt door het Hof verwezen naar de ratio van het aan de merkhouder verleende uitsluitende recht. Dat is om hem de mogelijkheid te bieden zeker te stellen dat het merk zijn functies kan vervullen. Op die grond komt het Hof tot de conclusie (r.o. 47) dat door de verlening van een licentie de licentiehouder het recht wordt toegekend om het merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het uitsluitend recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met in het bijzonder de essentiële functie van het merk als herkomstaanduider (een soortgelijke benadering is te vinden in Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, nr. 791). Het Hof vindt op die grond de overeenkomst met Gevers meer lijken op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst en

grijpt daarvoor mede terug naar het arrest in de zaak Falco en Rabitsch (C-533/07 van 23 april 2007). In die zaak ging het om uitleg van art 5 lid 1 sub b EEX-verordening, dat een bijzondere bevoegdheid geeft voor geschillen met betrekking tot onder meer verbintenissen uit overeenkomst voor de verstrekking van diensten. Het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof wilde (voor zover hier van belang) weten of een overeenkomst waarbij de houder van een IE-recht aan een ander het recht toekent om gebruik te maken van dit recht als een overeenkomst over de verstrekking van diensten in de zin van voornoemde bepaling moet worden beschouwd. Het Hof besliste dat het begrip diensten op zijn minst inhoudt dat de partij, die ze verstrekt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht; bij een licentieovereenkomst geeft de houder van een IE-recht aan een ander het recht tegen vergoeding gebruik te maken van het IE-recht. Een dergelijke overeenkomst houdt dus volgens het Hof niet het tegen vergoeding verrichten van een activiteit in; immers de IE-recht houder verricht geen enkele prestatie door het gebruik ervan toe te staan en hij verbindt zich alleen zijn medecontractant dit recht vrij te laten gebruiken.

3.
Met die beslissing voor ogen verbaast het dus niet dat het Hof tot de vaststelling komt dat de overeenkomst met merkenbureau Gevers geen licentieovereenkomst is. Er wordt immers geen recht gegeven aan Gevers om het merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de functies ervan. Men zou nog kunnen volhouden dat het in eigen naam door Gevers registreren van een met het merk overeenstemmende domeinnaam een handeling is waarbij Gevers gebruik maakt van het merk, want de in art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn genoemde gebruikshandelingen laten zien dat het begrip “gebruik” ruim moet worden opgevat. Daarmee komen de merkhouder en Gevers echter niet weg, want het Hof overweegt dat de mogelijkheid om die domeinnaam te registreren geen ander doel heeft dan het Gevers mogelijk te maken om zijn verplichting na te komen om de betrokken domeinnaam tegen vergoeding te registreren, en dus louter ondergeschikt is aan die verplichting (r.o. 51). Duidelijk is dus dat het Hof van oordeel is dat het bij een licentieovereenkomst moet gaan om het tegen vergoeding verlenen van een recht op commerciële exploitatie van het merk en dat omvat een groot aantal handelingen (zie voor een omschrijving van die handelingen: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, nr. 792), maar niet hetgeen merkenbureau Gevers in deze zaak deed. In feite was het laatste een truc om langs de verplichting heen te komen dat alleen in de EU ingezetenen over een .eu domeinnaam kunnen beschikken.