lundi 3 septembre 2012

Cour de justice de l'Union européenne Deuxième chambre Arrêt du 19 juillet 2012

Pie Optiek SPRL / Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL

« Internet – Domaine de premier niveau .eu – Règlement (CE) n° 874/2004 – Noms de domaine – Enregistrement par étapes – Article 12, paragraphe 2 – Notion de 'licenciés de droits antérieurs' – Personne autorisée par le titulaire d'une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque – Absence d'autorisation d'autres usages du signe en tant que marque »

DISCUSSION

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162, p. 40).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant Pie Optiek SPRL (ci-après « Pie Optiek »), d'une part, à Bureau Gevers SA (ci-après « Bureau Gevers ») et, d'autre part, à European Registry for Internet Domains ASBL (ci-après « EURid ») au sujet de l'enregistrement du nom de domaine www.lensworld.eu par Bureau Gevers, en son nom propre, mais pour le compte de Walsh Optical Inc. (ci-après « Walsh Optical »), une société américaine qui est titulaire de la marque à laquelle correspond ce nom de domaine.

Le cadre juridique *Le règlement (CE) n° 733/2002*

3 Les considérants 6 et 16 du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113, p. 1), énoncent :

« (6) Grâce au TLD .eu ['top level domain .eu' ('domaine de premier niveau .eu')], le marché intérieur devrait acquérir une visibilité accrue sur le marché virtuel fondé sur l'Internet. Le TLD .eu devrait établir un lien clairement identifié avec la Communauté, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen. Il devrait permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans la Communauté de s'enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident. Le TLD .eu en tant que tel ne sera pas seulement une pièce maîtresse du commerce électronique en Europe, mais il contribuera également à la réalisation des objectifs de l'article 14 [CE].

[…]

(16) L’adoption d’une politique générale en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine devrait garantir aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics qu’ils bénéficieront d’un délai spécifique (sunrise period) durant lequel l’enregistrement de leurs noms de domaine sera exclusivement réservé à de tels titulaires […] et à des organismes publics. »

4 Conformément à son article 1er, ledit règlement fixe les conditions de mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, y compris la désignation d’un registre, et établit le cadre de politique générale de fonctionnement de ce registre.

5 L’article 4, paragraphe 2, du même règlement dispose :

« Le registre :

[…]

b) enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d’enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par :

i) toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté, ou

ii) toute organisation établie dans la Communauté, sans préjudice du droit national applicable, ou

iii) toute personne physique résidant dans la Communauté ».

6 L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 733/2002 prévoit :

« La Commission adopte […] les règles [incluant notamment] :

[…]

b) la politique d’intérêt général en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d’enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d’enregistrer leurs noms ».

7 En application de ladite disposition, la Commission a adopté le règlement n° 874/2004.

Le règlement n° 874/2004

8 Le considérant 12 du règlement n° 874/2004 énonce :

« Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, il convient de mettre en place une procédure d’enregistrement par étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits. […] »

9 Aux termes de l’article 2, premier à troisième alinéas, de ce règlement :

« Une partie éligible, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 733/2002, peut faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans le domaine de premier niveau .eu.

Sans préjudice du chapitre IV, un nom de domaine particulier est attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au présent règlement. Aux fins du présent règlement, ce critère de priorité en fonction de la date et de l'heure de réception est désigné par l'expression 'principe du premier arrivé, premier servi'.

Une fois qu'un nom de domaine est enregistré, il ne peut plus faire l'objet d'un autre enregistrement jusqu'à ce que l'enregistrement expire sans être renouvelé, ou que le nom de domaine soit révoqué. »

10 Le chapitre IV du règlement n° 874/2004, comprenant les articles 10 à 14 de celui-ci, concerne la procédure d'enregistrement par étapes. L'article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement est libellé comme suit :

« Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l'enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d'enregistrement par étapes avant que l'enregistrement dans le domaine .eu ne soit ouvert au public.

Les 'droits antérieurs' comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées […] »

11 L'article 12, paragraphe 2, premier à troisième alinéas, dudit règlement dispose :

« La durée de la période prévue pour l'enregistrement par étapes est fixée à quatre mois. L'ouverture généralisée de l'enregistrement des noms de domaine ne doit pas commencer avant la fin de la période prévue pour l'enregistrement par étapes.

L'enregistrement par étapes comprend deux phases d'une durée de deux mois chacune.

Pendant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes publics visés à l'article 10, paragraphe 1. »

12 L'article 21 du règlement n° 874/2004, intitulé « Enregistrements spéculatifs et abusifs », prévoit à son paragraphe 1 :

« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »

La première directive 89/104/CEE

13 La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), comportait un article 5, intitulé « Droits conférés par la marque », qui disposait à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

14 L'article 8 de ladite directive, intitulé « Licence », était libellé comme suit :

« 1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Pie Optiek est une société belge active dans le secteur de la vente par Internet de lentilles de contact, de lunettes et d'autres produits pour les yeux. Elle est titulaire de la marque figurative Benelux comprenant le signe verbal « Lensworld » et un planisphère stylisé, déposée le 8 décembre 2005 et enregistrée le 4 janvier 2006, pour des produits et services relevant des classes 5, 9 et 44 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Elle exploite le site Internet www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers est une société belge active dans le conseil en propriété intellectuelle.

17 Walsh Optical est également active dans la vente sur Internet de lentilles de contact et d'autres articles de lunetterie. Elle exploite le site Internet www.lensworld.com depuis 1998 et était titulaire de la marque Benelux Lensworld, déposée le 20 octobre 2005 et enregistrée le 26 octobre 2005, pour les produits et services relevant de la classe 35 dudit arrangement de Nice. Cette marque a été radiée le 30 octobre 2006.

18 Le 18 novembre 2005, Walsh Optical a signé avec Bureau Gevers un contrat dénommé « License Agreement » (« contrat de licence », ci-après le « contrat en cause au principal »).

19 Aux termes de la clause 1 dudit contrat, les seuls objets de celui-ci sont de permettre au licencié d'enregistrer un nom de domaine en son nom mais pour le compte du donneur de licence, de définir

les droits et les obligations de chaque partie durant ce même contrat ainsi que d'organiser la procédure selon laquelle le licencié transférera le ou les noms de domaine .eu au donneur de licence ou à la personne désignée par ce dernier.

20 Conformément à la clause 2 du contrat en cause au principal, intitulée « Droits du donneur de licence », celui-ci peut demander à tout instant que le licencié supprime le ou les noms de domaine repris à l'annexe 1 dudit contrat ou transfère le nom de domaine, rapidement et sans charge, au donneur de licence ou à tout tiers désigné par lui.

21 Selon la clause 3 du même contrat, le donneur de licence s'oblige à payer les honoraires du licencié, faute de quoi les noms de domaine peuvent ne pas être enregistrés, maintenus ou renouvelés.

22 À la clause 4 du contrat en cause au principal, qui contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci facturera ses services au donneur de licence.

23 Les obligations du licencié, telles qu'elles figurent à la clause 5 dudit contrat, incluent celle de faire des efforts raisonnables pour déposer une demande .eu et obtenir un enregistrement .eu pour un ou des noms de domaine. Le licencié reconnaît en outre que, lors de l'enregistrement, le nom de domaine sera la propriété exclusive du donneur de licence et admet qu'il n'utilisera pas ce nom d'une quelconque manière incompatible avec les termes de ce contrat.

24 Il ressort des observations écrites soumises à la Cour par EURid que la première phase de l'enregistrement par étapes visé au chapitre IV du règlement n° 874/2004 a commencé le 7 décembre 2005.

25 À cette même date, Bureau Gevers a déposé auprès d'EURid une demande d'enregistrement du nom de domaine « lensworld.eu » en son nom, mais pour le compte de Walsh Optical. Ce nom de domaine a été attribué à Bureau Gevers le 10 juillet 2006.

26 Le 17 janvier 2006, Pie Optiek a également sollicité l'enregistrement du nom de domaine « lensworld.eu », ce qui lui a été refusé en raison de l'antériorité de la demande formée par Bureau Gevers.

27 La demande que Pie Optiek a introduite devant la Cour d'arbitrage de la République tchèque, organisme chargé du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine .eu, aux fins de contester l'attribution dudit nom de domaine à Bureau Gevers, a été rejetée par une décision du 12 mars 2007. Pie Optiek a également été déboutée de son recours introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles par un jugement de ce dernier du 14 décembre 2007.

28 Devant la juridiction de renvoi, saisie en appel contre ledit jugement, Pie Optiek fait notamment valoir que le contrat en cause au principal ne confère pas à Bureau Gevers la qualité de licencié de droits antérieurs, au sens de l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004, et que cette société ne dispose pas davantage d'un droit ou d'un intérêt légitime au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

29 Selon Bureau Gevers, l'objet d'un contrat de licence de marque n'est pas nécessairement limité à l'autorisation d'exploiter les produits ou services sous cette marque, mais il peut porter sur tout ou partie des prérogatives du titulaire de la marque en cause, y compris l'autorisation d'enregistrer un nom de domaine.

30 C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 12, paragraphe 2, du règlement [n° 874/2004] doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes ‘licenciés de droits antérieurs’ peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?

2) En cas de réponse positive à cette question, l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement [n° 874/2004] doit-il être interprété en ce sens qu’un ‘droit ou intérêt légitime’ existe même si le ‘licencié de droits antérieurs’ a procédé à l’enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n’est pas éligible conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement [n° 733/2002] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

31 La première question porte sur la notion de « licenciés de droits antérieurs », telle qu’elle figure à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004.

32 S’il est précisé, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement que les termes « droits antérieurs » comprennent, notamment, les marques nationales et communautaires enregistrées, le terme « licencié » n’est pas défini dans ce règlement. Ce dernier ne comporte pas non plus de renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne une telle définition.

33 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43, et du 22 mars 2012, Génesis, C-190/10, non encore publié au Recueil, point 40).

34 En outre, un règlement d’exécution doit faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (arrêts du 24 juin 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Rec. p. I-3569, point 11, et du 26 février 2002, Commission/Boehringer, C-32/00 P, Rec. p. I-1917, point 53).

35 Le règlement n° 874/2004 étant un règlement d’exécution adopté en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 733/2002, il convient de tenir compte des objectifs et des dispositions de ce dernier afin de donner à la notion de « licencié » une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union.

36 À cet égard, il ressort du considérant 6 du règlement n° 733/2002 que le domaine de premier niveau .eu a été créé dans le but d’accroître la visibilité du marché intérieur sur le marché virtuel fondé sur l’Internet, en établissant un lien clairement identifié avec l’Union, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen, ainsi qu’en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l’Union de s’enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident. 37 C’est en considération de cet objectif que l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 733/2002 prévoit que doivent être enregistrés dans le domaine de premier niveau .eu les noms de domaine demandés par toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou

son lieu d'établissement principal dans l'Union, par toute organisation établie dans celle-ci, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que par toute personne physique résidant dans l'Union. De telles entreprises, organisations et personnes physiques constituent, aux termes de l'article 2, premier alinéa, du règlement n° 874/2004, des parties éligibles pour faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans ledit domaine de premier niveau.

38 En outre, il ressort des considérants 16 du règlement n° 733/2002 et 12 du règlement n° 874/2004 ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier règlement que, pendant la période d'enregistrement par étapes, ne sont autorisés à demander l'enregistrement de noms de domaine que les « titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire », dont les marques nationales et communautaires enregistrées, ainsi que les organismes publics.

39 Il s'ensuit que, en principe, seuls les titulaires de droits antérieurs ayant leur siège statutaire, leur administration centrale, leur lieu d'établissement principal ou leur résidence dans l'Union sont éligibles pour faire enregistrer, pendant cette période, un ou plusieurs noms de domaines dans le domaine de premier niveau .eu.

40 Il en résulte également que, dans la mesure où l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004 élargit le cercle des personnes éligibles pendant la première phase de l'enregistrement par étapes aux licenciés de droits antérieurs, ces derniers doivent, à la fois, satisfaire au critère de présence sur le territoire de l'Union et disposer à la place du titulaire, à tout le moins en partie et/ou temporairement, du droit antérieur concerné.

41 En effet, il serait contraire aux objectifs des règlements nos 733/2002 et 874/2004 de permettre à un titulaire d'un droit antérieur qui dispose de la plénitude de ce droit mais ne satisfait pas au critère de présence sur le territoire de l'Union d'obtenir, à travers une personne qui satisfait à ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit, un nom de domaine .eu à son profit.

42 Ces constatations sont corroborées par des actes du droit de l'Union ainsi que la jurisprudence de la Cour qui fournissent, sans définir explicitement les termes « licencié » et « licence » en matière de marques, des indications quant à la portée de ces termes.

43 En premier lieu, l'article 8, paragraphe 1, de la directive 89/104 prévoit qu'une marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Ainsi, le législateur de l'Union a envisagé qu'une telle licence puisse notamment être octroyée pour l'utilisation d'une marque dans la commercialisation de produits ou de services par le licencié.

44 Conformément au paragraphe 2 dudit article, le titulaire de cette marque peut invoquer les droits conférés par celle-ci à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence. Il résulte de cette disposition que de telles clauses peuvent viser, outre la durée dudit contrat, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié sous cette marque.

45 À cet égard, il est précisé à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la même directive que ce titulaire dispose d'un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, c'est-à-dire de faire une utilisation commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, non encore publié au Recueil, point 144), d'un signe identique ou similaire pour certains produits et services et dans certaines conditions.

46 La Cour a déjà jugé que ledit droit exclusif a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est celle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci comme, notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (voir arrêts du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185, point 58, ainsi que du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, points 75 et 77).

47 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par l'octroi d'une licence, le titulaire d'une marque concède au licencié, dans les limites stipulées par les clauses du contrat de licence, le droit d'utiliser cette marque aux fins qui relèvent du domaine du droit exclusif conféré par ladite marque, à savoir l'utilisation commerciale de celle-ci en conformité avec ses fonctions propres, en particulier la fonction essentielle consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné.

48 En second lieu, la Cour a eu l'occasion, dans l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327), d'examiner les différences entre un contrat de service et un contrat de licence dans le droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, elle a constaté, aux points 29 et 30 dudit arrêt, que, alors que la notion de services sous-entend, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération, le contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'implique pas une telle activité.

49 Il s'ensuit qu'un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé « licencié », s'oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine .eu s'apparente davantage à un contrat de service qu'à un contrat de licence.

50 Tel est d'autant plus le cas si un tel contrat n'accorde audit licencié aucun droit d'utiliser commercialement la marque correspondant à ce nom de domaine en conformité avec ses fonctions propres, mais reconnaît que le nom de domaine qu'il enregistre conformément à ses obligations restera la propriété exclusive du donneur de licence et admet qu'il n'utilisera pas ce nom de domaine d'une quelconque manière incompatible avec les termes du contrat.

51 Il importe peu à cet égard qu'un tel contrat précise que celui-ci a notamment pour objet de permettre au licencié d'enregistrer un nom de domaine en son nom, mais pour le compte du donneur de licence si cette faculté ne sert à aucune fin autre que de permettre au cocontractant d'exécuter son obligation d'enregistrer le ou les noms de domaine en question contre rémunération et qu'elle est donc purement accessoire à cette obligation. Par ailleurs, ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé aux points 49 et 53 de ses conclusions, l'autorisation d'enregistrer une marque en tant que nom de domaine .eu n'implique nullement que le titulaire de cette marque a concédé à son cocontractant le droit d'utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

52 Il s'ensuit qu'un contrat tel que celui en cause au principal ne saurait être considéré comme un contrat de licence en droit des marques. Partant, un cocontractant ayant pour mission d'enregistrer un nom de domaine .eu pour le titulaire de la marque en question ne peut être qualifié de « licencié de droits antérieurs » au sens de l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004.

53 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes « licenciés de droits antérieurs » ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

Sur la seconde question

54 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

DÉCISION

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes « licenciés de droits antérieurs » ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

La Cour : M. J. N. Cunha Rodrigues (président de chambre), MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (juges)

Avocats : Me E. Wéry, Mes B. Docquir et B. Michaux, Mes G. Glas et H. Haouideg

Source : curia.europa.eu

Notre présentation de la décision