ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

3 juni 2010 *

In zaak C-569/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 18 november 2008, ingekomen bij het Hof op 22 december 2008, in de procedure

Internetportal und Marketing GmbH

tegen

Richard Schlicht,

* Procestaal: Duits.

wijst HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 december 2009,

gelet op de opmerkingen van:

— Internetportal und Marketing GmbH, vertegenwoordigd door T. Höhne en T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— R. Schlicht, vertegenwoordigd door J. Puhr, Rechtsanwältin,

— de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 februari 2010,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Internetportal und Marketing GmbH, een vennootschap die websites beheert en via internet waren verkoopt en houdster is van het Zweedse merk &R&E&I&F&E&N&, en Richard Schlicht, houder van het Benelux-merk Reifen, betreffende de domeinnaam „www.reifen.eu".

Toepasselijke bepalingen

3 Volgens artikel 1 van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1), bevat deze verordening de algemene regels voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

4 Volgens punt 16 van de considerans van die verordening, „[moet] [e]en overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen (sunrise period); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend gereserveerd voor overheidsinstanties en deze houders […]".

5 Artikel 5, lid 1, sub b, van die verordening bepaalt dat „[d]e Commissie regels vast[stelt] met betrekking tot […] onder meer […] het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren".

6 Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.

7 Punt 12 van de considerans van die verordening luidt als volgt:

„Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. Het register dient ervoor te zorgen dat de validering van de rechten gebeurt door aangewezen validators. Op basis van door de aanvragers verstrekt bewijsmateriaal dienen de validators de rechten te beoordelen waarop voor een bepaalde naam aanspraak wordt gemaakt. Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn, die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam vervolgens op basis van het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt' te gebeuren."

8 In artikel 10 van die verordening, met als opschrift „In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren", is bepaald:

„1. De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het [.eu-topniveaudomein] begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.

Onder ‚oudere rechten' wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voor zover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken.

[…]

2. De registratie op basis van oudere rechten omvat de registratie van de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan.

[…]”

9 Artikel 11 van die verordening, met als opschrift „Speciale tekens”, luidt als volgt:

„[…]

Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.

De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten:

~ @ # $ % ˆ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ‘ , . ?

[…]”

10 Volgens artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 bestrijkt de stapsgewijze registratie een periode van vier maanden en begint de algemene registratie van domeinnamen niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

11 In die bepaling staat tevens te lezen dat de stapsgewijze registratie uit twee delen van elk twee maanden bestaat. Gedurende het eerste deel kunnen uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de namen en letterwoorden van overheidsinstanties als domeinnaam worden aangevraagd.

12 Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam worden aangevraagd.

13 Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Speculatieve en onrechtmatige registratie", luidt als volgt:

„1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

[…]

3. Kwade trouw in de zin van lid 1, [sub b], kan worden aangetoond wanneer:

a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:

i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond, of

ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of

iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de [procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (hierna: ‚ADR-procedure')] heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan;

c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren, of

d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of

e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.

[…]"

14 Artikel 22 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR)", luidt als volgt:

„1. Een ADR-procedure kan door elke partij worden ingeleid wanneer:

a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of

b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002.

[…]

11. In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR-panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002.

In het geval van een procedure tegen het register beslist het ADR-panel of een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002. Het ADR-panel beslist dat de beslissing nietig wordt verklaard en kan indien passend beslissen de desbetreffende domeinnaam over te dragen, in te trekken of toe te kennen, mits indien nodig wordt voldaan aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002.

[…]

13. De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid."

15 Bij beschikking van 21 mei 2003 (PB L 128, blz. 29) heeft de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 1, van verordening nr. 733/2002 de in Brussel gevestigde vereniging zonder winstoogmerk „European Registry for Internet Domains" (hierna: „EURid") aangewezen als het register voor het .eu-topniveaudomein dat wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van dit domein.

16 EURid heeft de in artikel 22 van verordening nr. 874/2004 bedoelde bevoegdheid inzake alternatieve geschillenbeslechting toegewezen aan het „Arbitragehof bij de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en bij de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek" (hierna: „Arbitrage-instantie").

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

17 Verzoekster in het hoofdgeding, een te Salzburg (Oostenrijk) gevestigde naamloze vennootschap, beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde domeinnamen te kunnen registreren gedurende het eerste deel van de in verordening nr. 874/2004 vastgestelde procedure voor stapsgewijze registratie, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&" voor en na elke letter. Zo heeft zij op 11 augustus 2005 een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het woordmerk &R&E&I&F&E&N& in klasse 9 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"), waaraan de volgende omschrijving beantwoordt: „veiligheidsriemen". Op 25 november 2005 is dit merk ingeschreven onder nummer 376729.

18 Uit de processtukken blijkt evenwel dat verzoekster in het hoofdgeding nooit van plan was om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken.

19 Vervolgens heeft verzoekster in het hoofdgeding de domeinnaam „www.reifen.eu" geregistreerd tijdens het eerste deel van de stapsgewijze registratieprocedure op basis van haar Zweedse merk &R&E&I&F&E&N&, waarbij het speciale teken „&" werd geschrapt, overeenkomstig een van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004.

20 Volgens de feitelijke vaststellingen in de verwijzingsbeslissing beoogt verzoekster in het hoofdgeding met de registratie van de domeinnaam „www.reifen.eu", waarbij het woord „Reifen" het Duitse woord is voor „banden", een website te exploiteren voor de handel in banden, maar zij heeft daartoe nog geen noemenswaardige voorbereidingshandelingen verricht, gelet op het thans bij de verwijzende rechter aanhangige geding en de daaraan voorafgaande procedure voor alternatieve geschillenbeslechting.

21 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt tevens dat verzoekster in het hoofdgeding verweerder in het hoofdgeding niet kende op het tijdstip van de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam.

22 Voorts blijkt daaruit dat verzoekster in het hoofdgeding registratieverzoeken heeft ingediend voor 180 uit soortnamen bestaande domeinnamen.

23 Verweerder in het hoofdgeding is houder van het op 28 november 2005 bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven woordmerk Reifen voor de klassen 3 en 35 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice, waaraan respectievelijk de volgende omschrijvingen beantwoorden: „was- en bleekmiddelen; […] reinigingsmiddelen, in het bijzonder reinigingsmiddelen met nano-partikelen voor de reiniging van ruiten" en „verkoopondersteuning inzake de handel in dergelijke reinigingsmiddelen". Verweerder in het hoofdgeding heeft voorts op 10 november 2005 verzocht om inschrijving van het gemeenschapswoordmerk Reifen voor die twee klassen. Onder dit woordmerk, dat volgens het dossier een samentrekking is van de eerste drie letters van de Duitse woorden „Reinigung" (reiniging) en „Fenster" (venster), wil hij in heel Europa reinigingsmiddelen op de markt brengen voor de reiniging van ruiten en soortgelijke oppervlakten. Hij heeft de onderneming Bergolin GmbH & Co KG belast met de ontwikkeling ervan. Op 10 oktober 2006 was een staal van het reinigingsmiddel I (Reifen A) beschikbaar.

24 Verweerder in het hoofdgeding is bij de Arbitrage-instantie opgekomen tegen de registratie van het domein „www.reifen.eu" door verzoekster in het hoofdgeding. Bij beslissing van 24 juli 2006 (zaak 00910) heeft de Arbitrage-instantie zijn vordering toegewezen, verzoekster in het hoofdgeding de domeinnaam „reifen" ontnomen en deze aan verweerder in het hoofdgeding overgedragen. In die beslissing was de Arbitrage-instantie van oordeel dat het in een merk opgenomen teken „&" niet mag worden geschrapt, maar dient te worden getranscribeerd. Volgens de Arbitrage-instantie was het duidelijk dat verzoekster in het hoofdgeding in een groot aantal aanvragen voor de registratie van domeinnamen de transcriptieregel van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 had willen omzeilen. Bij de indiening van de aanvraag tot registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam was verzoekster in het hoofdgeding dus te kwader trouw.

25 Verzoekster in het hoofdgeding is tegen die beslissing opgekomen door de inleiding van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 22, lid 13, van verordening nr. 874/2004. Nadat haar vordering in eerste aanleg ongegrond was verklaard en haar hoger beroep door de appelrechter was afgewezen, heeft verzoekster in het hoofdgeding bij de verwijzende rechter beroep tot „Revision" ingesteld.

26 Van oordeel dat de oplossing van het geschil afhangt van de uitlegging van het Unierecht, en met name van artikel 21 van verordening nr. 874/2004, heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat tevens sprake is van een recht in de zin van deze bepaling

a) wanneer een merk, zonder het oogmerk om het voor waren of diensten te gebruiken, enkel werd ingeschreven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie te kunnen aanvragen van een domeinnaam die overeenstemt met een — aan de Duitse taal ontleende — soortnaam?

b) wanneer het merk waarop de domeinregistratie is gebaseerd en dat overeenstemt met een — aan de Duitse taal ontleende — soortnaam, afwijkt van de domeinnaam voor zover het merk speciale tekens bevat die uit de domeinnaam werden geschrapt, hoewel de speciale tekens konden worden getranscribeerd en de schrapping ervan ertoe leidt dat de domeinnaam zonder enig gevaar voor verwarring van het merk kan worden onderscheiden?

2) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel sprake is van een gewettigd belang in de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen?

3) [Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:] [i]s ook sprake van een gewettigd belang in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de houder van een domeinnaam die overeenstemt met een — aan de Duitse taal ontleende — soortnaam, deze domeinnaam wil gebruiken voor een thematische website?

[…]

4) [Indien de eerste en de derde vraag bevestigend worden beantwoord:] [d]ient artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel in de sub a tot en met e van dat artikel genoemde gevallen sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004?

[…]

5) [Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:] [i]s ook sprake van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de domeinnaam gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie werd geregistreerd op basis van een merk dat overeenstemt met een — aan de Duitse taal ontleende — soortnaam en dat de houder van de domeinnaam enkel heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie van de domeinnaam te kunnen aanvragen en aldus andere belanghebbenden, en in elk geval ook de houders van rechten op het teken te snel af te zijn?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerking vooraf

27 Verzoekster in het hoofdgeding voert om te beginnen aan dat eventuele door het register begane fouten met betrekking tot de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam haar niet kunnen worden tegengeworpen. Dergelijke fouten hadden moeten worden aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gevoerde procedure en niet in het kader van een procedure tegen de houder van de betrokken domeinnaam.

28 Hoewel de verwijzende rechter dienaangaande geen vraag heeft gesteld, heeft het Hof in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking met de nationale rechterlijke instanties tot taak, voor zover het betoog van verzoekster in het hoofdgeding relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding, de nationale rechter een nuttig antwoord voor de oplossing van het bij hem aanhangige geding te geven (zie naar analogie arrest van 17 juni 1999, Piaggio, C-295/97, Jurispr. blz. I-3735, punt 25).

29 In dat verband moet worden opgemerkt dat op grond van artikel 22, lid 11, eerste en tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 eenieder een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting kan inleiden tegen de houder van een domeinnaam wanneer de registratie speculatief of onrechtmatig is, dan wel tegen het register wanneer een van zijn beslissingen strijdig is met de verordeningen nrs. 733/2002 of 874/2004. Aangezien het hoofdgeding, dat overeenkomstig artikel 22 van verordening nr. 874/2004 is ingeleid, een beweerdelijk speculatieve of onrechtmatige registratie betreft, kon de procedure rechtmatig tegen de houder van de domeinnaam worden ingeleid.

30 Het desbetreffende betoog van verzoekster in het hoofdgeding is dus ongegrond.

Vierde vraag

31 Met zijn vierde vraag, die als eerste moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omstandigheden waarin sprake is van kwade trouw limitatief zijn opgesomd in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, van verordening nr. 874/2004.

32 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de verschillende taalversies van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 in zekere mate uiteenlopen. Zo luidt de Duitse versie van die bepaling als volgt: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]". Deze formulering, die letterlijk wordt vertaald als „Van kwade trouw in de zin van lid 1, sub b, is sprake wanneer […]", zou erop kunnen wijzen dat slechts van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van die verordening sprake kan zijn in de in voornoemd lid 3 uitdrukkelijk genoemde gevallen.

33 De betrokken bepaling mag evenwel niet uitsluitend in het licht van de Duitse taalversie worden onderzocht, aangezien de bepalingen van het Unierecht uniform moeten worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Unie (zie in die zin arresten van 8 december 2005, Jyske Finans, C-280/04, Jurispr. blz. I-10683, punt 31, en 3 april 2008, Endendijk, C-187/07, Jurispr. blz. I-2115, punt 22).

34 Uit de andere taalversies dan de Duitse van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 blijkt dat de in die bepaling opgenomen lijst van omstandigheden waarin sprake is van kwade trouw slechts enuntiatief is. Zo luidt die bepaling in het Frans:

„La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b, [dudit article] peut être démontrée quand […]". De gedachte die in het werkwoord „pouvoir" [kunnen] tot uidrukking komt is tevens terug te vinden in andere taalversies, met name in de Engelse taalversie („may"), de Italiaanse taalversie („può"), de Spaanse taalversie („podrá"), de Poolse taalversie („można"), de Portugese taalversie („pode"), de Nederlandse taalversie („kan") en de Bulgaarse taalversie („може").

35 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het vereiste van een uniforme toepassing en dus uitlegging van een gemeenschapshandeling volgens vaste rechtspraak gebiedt dat deze tekst niet op zichzelf in een van zijn versies wordt beschouwd, maar wordt uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder meer de in alle talen geredigeerde versies (zie met name arresten van 12 november 1969, Stauder, 29/69, Jurispr. blz. 419, punt 3; 22 oktober 2009, Zurita García en Choque Cabrera, C-261/08 en C-348/08, Jurispr. blz. I-10143, punt 54, en 28 januari 2010, Eulitz, C-473/08, Jurispr. blz. I-907, punt 22).

36 Voorts zij er in dat verband aan herinnerd dat verordening nr. 733/2002 met name tot doel heeft een overheidsbeleid vast te stellen op het gebied van speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen dat ervoor moet zorgen dat oudere rechten die in de nationale en/of Uniewetgeving zijn erkend of vastgesteld in acht worden genomen. Aan dit overheidsbeleid wordt meer in het bijzonder uitvoering gegeven door artikel 21 van verordening nr. 874/2004, waarin in wezen is bepaald dat de domeinnaam wordt ingetrokken bij speculatieve of onrechtmatige registratie.

37 De doelstelling om aldus speculatieve of onrechtmatige registraties van domeinnamen tegen te gaan, die naar de aard ervan door diverse feitelijke en juridische omstandigheden kunnen worden gekenmerkt, zou evenwel in gevaar worden gebracht indien de kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 slechts zou kunnen worden aangetoond aan de hand van de in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, limitatief opgesomde omstandigheden.

38 Ten slotte volgt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 874/2004 dat het register rekening dient te houden met de internationale beste praktijken op het betrokken gebied en met name met de aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) om ervoor te zorgen dat speculatieve en onrechtmatige registratie zo veel mogelijk wordt vermeden. Zoals de Commissie betoogt, blijkt duidelijk uit het eindverslag van de WIPO van 30 april 1999 betreffende het overleg over internetdomeinnamen, en in het bijzonder uit lid 2 van aanbeveling nr. 171 betreffende het begrip „kwade trouw", dat de opsomming van omstandigheden die kwade trouw opleveren, die overigens grotendeels overeenstemt met de lijst van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004, niet limitatief is.

39 Mitsdien dient de vierde vraag in die zin te worden beantwoord dat artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

Vijfde vraag

40 Met zijn vijfde vraag, die als tweede moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen, hoe het begrip kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 moet worden uitgelegd.

41 Volgens die bepaling wordt een geregistreerde domeinnaam die identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of Uniewetgeving een recht is erkend of ingesteld, ingetrokken wanneer hij te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

42 De kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval (zie naar analogie, arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punt 37).

43 Wat meer in het bijzonder de elementen betreft die een handelwijze als die van verzoekster in het hoofdgeding kenmerken, dient, gelet op de feitelijke vaststellingen in de verwijzingsbeslissing, het volgende te worden vastgesteld.

44 In de eerste plaats moet worden onderzocht onder welke omstandigheden het woordmerk &R&E&I&F&E&N& is ingeschreven.

45 In dat verband moet ten eerste worden gezien naar het oogmerk van verzoekster in het hoofdgeding op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, als subjectief gegeven dat aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval moet worden vastgesteld (zie in die zin arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, punten 41 en 42).

46 Het verzoeken om inschrijving van een merk zonder het oogmerk om dit als zodanig te gebruiken, maar enkel om nadien op basis van het recht op dat merk een .eu-topniveaudomein te laten registreren gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie waarin is voorzien bij verordening nr. 874/2004, kan in bepaalde omstandigheden kwade trouw opleveren in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van die verordening.

47 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster weliswaar in Zweden het woordmerk &R&E&I&F&E&N& voor veiligheidsriemen heeft laten inschrijven, maar in werkelijkheid van plan was een website te exploiteren voor de handel in banden, die zij voornemens was te registreren.

48 Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter en zoals verzoekster in het hoofdgeding zelf erkent, was zij dus nooit van plan om het aldus ingeschreven merk te gebruiken voor de waren waarop die inschrijving betrekking had.

49 Ten tweede kan ook de wijze waarop het merk wordt gepresenteerd relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 (zie naar analogie, arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, punt 50).

50 Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat het woordmerk &R&E&I&F&E&N&, wanneer geen acht wordt geslagen op de speciale tekens die elke letter omsluiten, overeenstemt met een Duitse soortnaam, namelijk „Reifen" („banden"). Voorts moet worden opgemerkt dat dit merk wordt gekenmerkt door een presentatie die ongebruikelijk en vanuit semantisch en visueel oogpunt linguïstisch irrationeel is. Het voor en na elke letter geplaatste speciale teken „&" lijkt bijgevolg geen semantische waarde te hebben. Een dergelijke presentatie kan er dus op wijzen dat dit speciale teken slechts is toegevoegd om de achter dat merk schuilgaande soortnaam te maskeren.

51 Ten derde kan bij de beoordeling of een gedraging al dan niet kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 oplevert tevens rekening worden gehouden met de omstandigheid dat die gedraging herhaaldelijk wordt gesteld. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat verzoekster in het hoofdgeding in Zweden in totaal 33 merken heeft laten inschrijven die in het Duits met soortnamen overeenstemmen, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&" voor en na elke letter van de tekens waarvoor om inschrijving werd verzocht.

52 Ten vierde kan ook de chronologische volgorde van de gebeurtenissen relevant zijn bij de beoordeling. Bijzondere aandacht bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw verdient in casu ook de omstandigheid dat verzoekster in het hoofdgeding het woordmerk &R&E&I&F&E&N& slechts kort vóór het begin van het eerste deel van de stapsgewijze registratie van de .eu-topniveaudomeinnamen heeft laten inschrijven. In dat verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster in het hoofdgeding op 11 augustus 2005 bij de bevoegde Zweedse instantie een aanvraag tot inschrijving van bedoeld merk heeft ingediend, en dat die instantie die aanvraag op 25 november 2005 heeft ingewilligd, terwijl EURid had aangekondigd dat de registratie van .eu-topniveaudomeinnamen op 7 december 2005 zou aanvangen.

53 In die omstandigheden blijft het Zweedse woordmerk &R&E&I&F&E&N& weliswaar geldig zolang het niet vervallen of nietig is verklaard, maar uit de omstandigheden waarin dit merk is ingeschreven kan blijken dat er sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004.

54 Wat in de tweede plaats de omstandigheden betreft waarin de domeinnaam „www.reifen.eu" is geregistreerd, moet ten eerste worden opgemerkt dat het onrechtmatige gebruik van een speciaal teken of van een leesteken in de naam waarvoor aanspraak op een recht is gemaakt, gelet op de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004, een relevante factor kan vormen bij de beoordeling of er bij de handelwijze van de houder van de domeinnaam sprake is van kwade trouw.

55 De tweede alinea van dat artikel bepaalt dat wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, zoals het teken „&", bevat, „deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam [worden] geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd". Blijkens de verwijzingsbeslissing heeft verzoekster op basis van die eerste mogelijkheid de schrapping van alle „&"-tekens uit haar woordmerk &R&E&I&F&E&N& kunnen verkrijgen, en aldus de domeinnaam www.reifen.eu kunnen laten registreren.

56 In dat verband kan het betoog van de Commissie, dat er een rangorde bestaat tussen de drie transcriptieregels van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 niet worden aanvaard. Volgens de Commissie moeten speciale tekens met een semantische waarde worden getranscribeerd en speciale tekens met een scheidingsfunctie vervangen door koppeltekens en mogen alleen speciale tekens zonder semantische waarde of scheidingsfunctie worden geschrapt.

57 Zoals verzoekster in het hoofdgeding en de Tsjechische regering betogen, wijst echter niets in de bewoordingen van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 erop dat er tussen die drie transcriptieregels een rangorde bestaat.

58 In dat verband is niet van belang dat artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 bepaalt dat de speciale tekens „indien mogelijk" worden getranscribeerd. Die uitdrukking mag immers niet aldus worden opgevat dat daarbij een rangorde tussen de verschillende transcriptiemogelijkheden wordt ingesteld, maar verwijst naar de onmogelijkheid om bepaalde speciale tekens te transcriberen.

59 Bovendien zou de opvatting van de Commissie ertoe leiden, dat bij speculatieve of onrechtmatige registraties de voorkeur zou worden gegeven aan het gebruik van speciale tekens waarvan de schrapping mogelijk zou blijven, terwijl bij registraties te goeder trouw, de aanvragers geen enkele keuze zouden hebben met betrekking tot de transcriptie van speciale tekens, zodat hun een .eu-topniveaudomeinnaam zou kunnen worden toegekend die in hun ogen niet overeenstemt met de naam waarvoor zij aanspraak op een ouder recht hebben gemaakt.

60 Dienaangaande zij erop gewezen dat volgens artikel 10, lid 2, van verordening nr. 874/2004 de registratie van een .eu-topniveaudomeinnaam op basis van een ouder recht de registratie omvat van de volledige naam waarvoor het oudere recht bestaat, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat een dergelijk recht bestaat.

61 Aangezien bepaalde speciale tekens die deel kunnen uitmaken van een naam waarvoor een ouder recht bestaat, wegens technische beperkingen echter niet in een domeinnaam kunnen voorkomen, heeft de wetgever in de tweede alinea van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 transcriptieregels voor dergelijke speciale tekens vastgesteld.

62 Uit de artikelen 10, lid 2, en 11 van verordening nr. 874/2004, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt dus dat de toepassing van de transcriptieregels van de tweede alinea van voornoemd artikel 11 ertoe dient, te waarborgen dat de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht identiek is aan of zo goed mogelijk overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

63 De aanwezigheid van speciale tekens in de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt alsook de keuze die de aanvrager maakt tussen de drie in artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 vermelde regels voor de transcriptie van dergelijke tekens, te weten de schrapping, de vervanging door een koppelteken, en de transcriptie, kunnen dus een aanwijzing vormen voor het bestaan van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van deze verordening, met name wanneer de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht niet overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

64 In dat verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de speciale tekens die op vanuit linguïstisch oogpunt irrationele wijze zijn opgenomen in de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt, uit de domeinnaam waarvoor om registratie werd verzocht zijn geschrapt en niet zijn vervangen door een koppelteken of getranscribeerd, zodat afbreuk wordt gedaan aan de overeenstemming tussen die domeinnaam en de naam waarvoor een ouder recht bestaat.

65 Ten tweede zij eraan herinnerd dat blijkens punt 12 van de considerans ervan, bij verordening nr. 874/2004 een procedure voor stapsgewijze registratie is ingesteld om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben om de namen te laten registreren waarop zij rechten hebben.

66 Op grond van artikel 12 van die verordening bestaat die procedure uit twee delen. Gedurende het eerste deel kunnen uitsluitend aanvragen tot registratie als domeinnaam worden ingediend voor geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en namen en letterwoorden van overheidsinstanties. Bij het tweede deel gaat het om de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en om de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd.

67 De algemene registratie van .eu-topniveaudomeinnamen mag dus slechts beginnen na afloop van de periode van stapsgewijze registratie.

68 Bijgevolg kon een domeinnaam zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die met een als zodanig gewenste soortnaam overeenstemt, in het eerste deel van de stapsgewijze registratie slechts middels de kunstgreep van een daartoe gecreëerd en ingeschreven merk worden geregistreerd.

69 Zou verzoekster in het hoofdgeding niet hebben verzocht om inschrijving van het woordmerk, dan had zij haar aanvraag immers pas tijdens de algemene registratie van .eu-topniveaudomeinnamen kunnen indienen en had zij dus net zoals iedere belangstellende voor dezelfde domeinnaam ingevolge het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt" het risico gelopen dat een andere registratieaanvraag eerder dan haar aanvraag zou zijn ingediend.

70 Een handelwijze waarmee kennelijk wordt beoogd de bij verordening nr. 874/2004 ingestelde procedure van stapsgewijze registratie te omzeilen, dient bijgevolg in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van deze verordening.

71 Ten derde kan ook de omstandigheid dat een groot aantal registratieaanvragen zijn ingediend voor met soortnamen overeenstemmende domeinnamen, een relevante aanwijzing vormen om in het licht van de doelstelling van verordening nr. 874/2004 die erin bestaat speculatieve en onrechtmatige registratie van domeinnamen te voorkomen en te vermijden, te beoordelen of er sprake is van een handelwijze te kwader trouw. Dienaangaande blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster in het hoofdgeding 180 dergelijke aanvragen heeft ingediend.

72 Niet relevant is daarentegen de in de verwijzingsbeslissing vermelde omstandigheid dat verzoekster in het hoofdgeding verweerder in het hoofdgeding niet kende op het tijdstip van de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam.

73 Verzoekster in het hoofdgeding betoogt dienaangaande dat het in het hoofdgeding gaat om de registratie van een uit een soortnaam bestaande domeinnaam, wat op geen enkele wijze inbreuk kan maken op rechten van derden, omdat niemand exclusieve rechten heeft op soortnamen. De speculatieve of onrechtmatige gedragingen die met de in artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 vermelde gevallen van

kwade trouw worden bestreden, kunnen zich dus per definitie niet voordoen in het geval van de registratie van domeinnamen die bestaan uit soortnamen. Verzoekster in het hoofdgeding heeft dus niet te kwader trouw gehandeld in de zin van artikel 21, lid 3, van die verordening.

74 Deze stelling is om twee redenen onjuist. Enerzijds berust zij op de in de punten 31 tot en met 39 van het onderhavige arrest afgewezen veronderstelling, dat de lijst van gevallen van kwade trouw in artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 limitatief is. Anderzijds gaat zij eraan voorbij dat er oudere rechten op soortnamen kunnen bestaan. Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, verzet het Unierecht en met name artikel 3, lid 1, sub b en c, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) zich er immers niet tegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen (arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Jurispr. blz. I-2303, punten 26 en 32 en het dictum).

75 Aangezien dus niet kan worden uitgesloten dat er oudere rechten bestaan op een naam die overeenstemt met een soortnaam, kan een handelwijze als die van verzoekster in het hoofdgeding de houders van dergelijke rechten benadelen.

76 Bovendien wordt met een handelwijze zoals die welke in punt 70 van het onderhavige arrest is omschreven een ongerechtvaardigd voordeel nagestreefd ten nadele van eenieder die belangstelling heeft voor dezelfde domeinnaam en geen aanspraak op een ouder recht kan doen gelden en dus dient te wachten op de algemene registratie van de .eu-topniveaudomeinnamen om een registratieaanvraag te kunnen indienen.

77 Mitsdien dient de vijfde vraag aldus te worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

— het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

— de presentatie van het merk;

— het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en

— het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

— het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;

— de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en

— het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

De eerste, de tweede en de derde vraag

78 Gelet op het antwoord op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag en op de omstandigheden van het hoofdgeding hoeven de eerste drie vragen niet te worden beantwoord.

Kosten

79 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie moet aldus worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

2) Bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

— het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

— **de presentatie van het merk;**

— **het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en**

— **het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.**

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

— **het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;**

— **de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en**

— **het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.**

ondertekeningen