UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa C-569/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 18.11.2008 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 22.12.2008, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Internetportal und Marketing GmbH

vastaan

Richard Schlicht,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh ja A. Arabadjiev (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.12.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Internetportal und Marketing GmbH, edustajinaan Rechtsanwalt T. Höhne ja Rechtsanwalt T. Bettinger,

– Richard Schlicht, edustajanaan Rechtsanwältin J. Puhr,

– Tšekin hallitus, asiamiehenään M. Smolek,

– Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato W. Ferrante,

– Euroopan komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.2.2010 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 (EUVL L 162, s. 40) 21 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Internetportal und Marketing GmbH (jäljempänä IM), joka on verkkosivustoja ylläpitävä ja tavaroita internetissä myyvä yhtiö ja ruotsalaisen tavaramerkin &R&E&I&F&E&N& haltija, ja Benelux-tavaramerkin Reifen haltija Richard Schlicht ja joka koskee verkkotunnusta www.reifen.eu.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta 22.4.2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 733/2002 (EYVL L 113, s. 1) esitetään sen 1 artiklan mukaan .eu-aluetunnuksen perustamista, mukaan lukien rekisterin nimeämistä, koskevat yleiset säännöt ja vahvistetaan yleiset puitteet, joita tämän rekisterin on toiminnassaan noudatettava.

4 Tämän direktiivin johdanto-osan 16 perustelukappaleen mukaan ”hyväksyttäessä yleiset toimintalinjat, joilla puututaan verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön, olisi säädettävä, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetut tai hyväksytyt aiempien oikeuksien haltijat sekä julkisyhteisöt saavat käyttää hyväkseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona niiden verkkotunnusten rekisteröinti on varattu yksinomaan [näille] oikeuksien haltijoille sekä julkisyhteisöille”.

5 Mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että komissio hyväksyy säännöt, joihin on sisällytettävä muun muassa ”verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, mukaan lukien mahdollisuus rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittain sen varmistamiseksi, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetuilla tai hyväksytyillä nimen rekisteröintioikeuden saaneilla henkilöillä sekä julkisyhteisöillä olisi riittävä määräaikainen tilaisuus nimensä rekisteröintiin”.

6 Komissio on tämän säännöksen perusteella antanut asetuksen N:o 874/2004.

7 Sen johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tai kansallisen oikeuden perusteella tunnustettujen aiempien oikeuksien turvaamiseksi olisi otettava käyttöön vaiheittainen rekisteröintimenettely. Vaiheittainen rekisteröinti tulisi toteuttaa kahdessa vaiheessa, jotta aiempien oikeuksien haltijoilla olisi riittävät mahdollisuudet rekisteröidä nimet, joihin heillä on aiemmat oikeudet. Rekisterin olisi varmistettava, että oikeuksien validoinnista vastaavat tarkoitukseen erikseen nimitetyt validointiasiamiehet. Validointiasiamiesten olisi hakijoiden esittämien todisteiden perusteella arvioitava oikeus, jonka katsotaan kohdistuvan tiettyyn nimeen. Jos verkkotunnuksella on [useampi kuin] yksi hakija, joista kullakin on nimeen aiempi oikeus, kyseisen nimen antamisen olisi tapahduttava saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteella.”

8 Saman asetuksen 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Kelpoiset osapuolet ja nimet, joita ne voivat rekisteröidä”, säädetään seuraavaa:

”1. Kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien oikeuksien haltijat ja julkisoikeudelliset elimet voivat rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana ennen kuin .eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten yleinen rekisteröinti alkaa.

’Aiemmilla oikeuksilla’ tarkoitetaan muun muassa rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä tai alkuperänimityksiä ja, siltä osin kuin ne on suojattu sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jossa niitä hallitaan, rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, kaupallisia merkkejä, yritysten tunnuksia, yhtiöiden nimiä, sukunimiä sekä suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuvia nimiä.

– –

2. Aiemman oikeuden perusteella tehtävä rekisteröinti koostuu koko sen nimen rekisteröinnistä, johon aiempi oikeus kohdistuu, sellaisena kuin se on kirjoitettuna aineistossa, joka todistaa, että tällainen oikeus on olemassa.

_ _”

9 Mainitun asetuksen 11 artiklassa, jonka otsikko on ”Erikoismerkit”, säädetään seuraavaa:

”_ _

Jos nimi, johon kohdistuu aiempia oikeuksia, sisältää erikoismerkkejä, välilyöntejä tai välimerkkejä, ne on poistettava kokonaan vastaavasta verkkotunnuksesta, korvattava yhdysmerkeillä tai, jos mahdollista, kirjoitettava kirjaimin.

Edellä toisessa kohdassa tarkoitetut välilyönnit ja välimerkit sisältävät seuraavat merkit:

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

_ _”

10 Asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, että vaiheittaisen rekisteröintijakson kesto on neljä kuukautta ja että verkkotunnusten yleistä rekisteröintiä ei saa aloittaa ennen vaiheittaisen rekisteröintijakson päättymistä.

11 Samassa säännöksessä säädetään, että vaiheittainen rekisteröinti koostuu kahdesta kahden kuukauden mittaisesta osasta. Ensimmäisessä osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pelkästään rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä sekä julkisoikeudellisten elinten nimiä ja kirjainsanoja.

12 Vaiheittaisen rekisteröinnin toisessa osassa voidaan verkkotunnuksiksi hakea nimiä, jotka voidaan rekisteröidä ensimmäisessä osassa, sekä nimiä, jotka perustuvat kaikkiin muihin aiempiin oikeuksiin.

13 Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklassa, jonka otsikko on ”Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö”, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröity verkkotunnus voidaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolis[ta] tai tuomioistuimessa käytävää menettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, kuten 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet, ja jos:

a) verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt tämän verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai

b) verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.

– –

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voidaan osoittaa, jos:

a) asianhaarat osoittavat, että verkkotunnus rekisteröitiin tai hankittiin etupäässä sen myymiseksi, vuokraamiseksi tai muulla tavoin siirtämiseksi sellaisen nimen haltijalle, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jollekin julkisoikeudelliselle elimelle; tai

b) verkkotunnus on rekisteröity, jotta voidaan estää sellaisen nimen haltijaa, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jotakin julkisoikeudellista elintä soveltamasta tätä nimeä vastaavassa verkkotunnuksessa, edellyttäen että:

   i) tällainen rekisteröijän toimintatapa voidaan osoittaa; tai

   ii) verkkotunnusta ei ole käytetty asiaankuuluvalla tavalla vähintään kahden vuoden aikana rekisteröintipäivästä; tai

   iii) tilanteessa, jossa sellaisen verkkotunnuksen haltija, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai julkisoikeudellisen elimen verkkotunnuksen haltija on vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn käynnistämisen aikaan ilmoittanut aikeestaan käyttää verkkotunnusta asiaankuuluvalla tavalla mutta ei ole tehnyt niin kuuden kuukauden kuluessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn käynnistämispäivästä;

c) verkkotunnus on rekisteröity etupäässä kilpailijan ammatillisen toiminnan häiritsemiseksi; tai

d) verkkotunnusta on käytetty tarkoituksella Internetin käyttäjien houkuttelemiseksi kaupallista hyötyä varten verkkotunnuksen haltijan verkkosivustoon tai muuhun verkko-osoitteeseen luomalla todennäköinen sekaannuksen mahdollisuus suhteessa nimeen, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jonkin julkisoikeudellisen elimen nimeen, siten että tällaista todennäköistä sekaannusta voi aiheutua verkkotunnuksen haltijan verkkosivuston tai verkko-osoitteen tai verkkosivustossa tai verkko-osoitteessa sijaitsevan tuotteen tai palvelun lähteen, sponsoroinnin, kytkösten tai hyväksynnän osalta, tai

e) rekisteröity verkkotunnus on henkilön nimi, jonka osalta ei ole olemassa osoitettavaa yhteyttä verkkotunnuksen haltijan ja rekisteröidyn verkkotunnuksen välillä.

_ _”

14 Asetuksen N:o 874/2004 22 artiklassa, jonka otsikko on ”Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely”, säädetään seuraavaa:

”1. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn voi käynnistää mikä tahansa osapuoli, jos:

a) rekisteröintiin liittyy keinottelu tai väärinkäyttö 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla; tai

b) rekisterin tekemä päätös on ristiriidassa tämän asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 733/2002 kanssa.

– –

11. Menettelyssä verkkotunnuksen haltijaa vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on päätettävä verkkotunnuksen sulkemisesta, jos se katsoo, että rekisteröintiin liittyy keinottelu tai väärinkäyttö 21 artiklassa kuvatulla tavalla. Verkkotunnus on siirrettävä valituksen tekijälle, jos tämä hakee sitä ja täyttää asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt yleiset kelpoisuusperusteet.

Menettelyssä rekisteriä vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on päätettävä, onko rekisterin tekemä päätös ristiriidassa tämän asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 733/2002 kanssa. Vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on päätettävä päätöksen kumoamisesta ja se voi tarvittaessa päättää, että kyseinen verkkotunnus siirretään, suljetaan tai myönnetään, edellyttäen että, sikäli kuin on tarpeen, asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt yleiset kelpoisuusperusteet täyttyvät.

– –

13. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn tulokset sitovat osapuolia ja rekisteriä, paitsi jos kolmenkymmenen päivän kuluessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn tuloksen ilmoittamisesta käynnistetään oikeudenkäyntimenettely."

15 Komissio nimesi asetuksen N:o 733/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 21.5.2003 tekemällään päätöksellä (EUVL L 128, s. 29) voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen nimeltä European Registry for Internet Domains (jäljempänä EURid), jonka kotipaikka on Brysselissä, .eu-aluetunnusrekisteriksi, jonka tehtävänä on mainitun aluetunnuksen organisointi, hallinto ja ylläpito.

16 EURid antoi vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan toimivallan asetuksen N:o 874/2004 22 artiklassa tarkoitetuissa riidoissa Tšekin tasavallan kauppakamarin ja Tšekin tasavallan maatalouskamarin yhteydessä toimivalle välimiesoikeudelle (jäljempänä riidanratkaisuelin).

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

17 Pääasian valittajana oleva rajavastuuyhtiö IM, jonka kotipaikka on Salzburg (Itävalta), ylläpitää verkkosivustoja ja myy tavaroita internetissä. Voidakseen rekisteröidä verkkotunnuksia asetuksessa N:o 874/2004 säädetyn vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa se haki Ruotsin tavaramerkkirekisteriltä yhteensä 33 saksankielisen yleisnimen rekisteröimistä tavaramerkeiksi, joissa jokaisen kirjaimen edessä ja jäljessä oli erikoismerkki &, ja hakemukset hyväksyttiin. Se esitti 11.8.2005 hakemuksen, joka koski sanamerkin &R&E&I&F&E&N& rekisteröimistä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ”turvavyöt”. Tämä tavaramerkki rekisteröitiin 25.11.2005 numerolla 376729.

18 Asiakirja-aineistosta ilmenee, että IM:llä ei kuitenkaan koskaan ollut aikomusta käyttää mainittua merkkiä turvavöitä varten.

19 IM rekisteröi tämän jälkeen vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa verkkotunnuksen www.reifen.eu tukeutuen ruotsalaiseen tavaramerkkiin &R&E&I&F&E&N&, josta se yhden asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa esitetyistä translitterointisäännöistä mukaisesti poisti erikoismerkin &.

20 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevaan päätökseen kuuluvien tosiseikkoja koskevien toteamusten mukaan IM:n tavoitteena oli ylläpitää internetsivua renkaiden myyntiä varten, kun se rekisteröi verkkotunnuksen www.reifen.eu, johon kuuluva termi ”Reifen” merkitsee saksan kielellä ”renkaita”, mutta se ei ollut vielä ryhtynyt merkittäviin valmistelutoimiin tämän sivun toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa vireillä oleva oikeudenkäynti ja sitä edeltänyt vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely.

21 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee myös, että IM ei pääasiassa kyseessä olevan verkkotunnuksen rekisteröimisen aikaan tuntenut pääasian vastapuolta Schlichtiä.

22 Lisäksi ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että IM oli jättänyt hakemuksen 180:n yleisnimistä koostuvan verkkotunnuksen rekisteröimisestä.

23 Schlichtillä on hallussaan Benelux-tavaramerkkivirastossa 28.11.2005 rekisteröity sanamerkki Reifen, joka on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkia 3 ja 35, joiden luonnehdinnat ovat ”pesu- ja valkaisutuotteet; puhdistusaineet, erityisesti nanohiukkasia sisältävät ikkunanpuhdistusaineet” ja ”tällaisten puhdistusaineiden markkinointia tukevat palvelut”, varten. Schlicht haki myös 10.11.2005 sanamerkin Reifen rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi samoja kahta luokkaa varten. Se pyrki tällä tavaramerkillä, johon kuuluva sana perustuu asiakirja-aineiston mukaan saksankielisten sanojen ”Reinigung” (siivous) ja ”Fenster” (ikkuna) kolmeen ensimmäiseen kirjaimeen, myymään koko Euroopassa puhdistusaineita isoja lasipintoja varten. Se oli antanut puhdistusaineiden kehittämisen Bergolin GmbH & Co KG -nimisen yrityksen tehtäväksi. Puhdistusaineen I (Reifen A) näyte-erä oli saatavissa 10.10.2006.

24 Schlicht vastusti riidanratkaisuelimessä sitä, että IM rekisteröi verkkotunnuksen www.reifen.eu. Riidanratkaisuelin hyväksyi 24.7.2006 tekemällään päätöksellä (asia 00910) sen vaatimuksen ja poisti mainitun verkkotunnuksen IM:ltä ja siirsi sen Schlichtille. Riidanratkaisuelin totesi tässä päätöksessään, että tavaramerkkiin sisältyvää &-merkkiä ei pidä poistaa vaan se on ilmaistava kirjaimin. Tämän elimen mukaan IM oli selvästi pyrkinyt kiertämään asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisen kohdan mukaista translitterointisääntöä useissa verkkotunnuksia koskevissa rekisteröintihakemuksissa. Niinpä se oli ollut vilpillisessä mielessä, kun se jätti pääasiassa kyseessä olevaa verkkotunnusta koskevan rekisteröintihakemuksen.

25 IM riitautti tämän päätöksen ja nosti asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdan mukaisen kanteen. Koska kanne hylättiin ensimmäisessä oikeusasteessa ja IM:n tästä ratkaisusta tekemä valitus hylättiin, se teki Revision-valituksen ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa.

26 Koska Oberster Gerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin) katsoi, että asian ratkaisu riippuu unionin oikeuden, erityisesti asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan, tulkinnasta, se keskeytti asian käsittelyn ja esitti unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu oikeus on olemassa myös silloin, kun

a) tavaramerkki, jota ei ole ollut tarkoitus käyttää tavaroissa tai palveluissa, on rekisteröity ainoastaan siksi, että saksankielistä yleisnimeä vastaavan verkkotunnuksen rekisteröintiä voidaan hakea vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa?

b) verkkotunnuksen rekisteröinnin perusteena oleva saksankielistä yleisnimeä vastaava tavaramerkki eroaa verkkotunnuksesta siten, että tavaramerkissä on erikoismerkkejä, jotka on poistettu verkkotunnuksesta, vaikka erikoismerkit olisi voitu kirjoittaa kirjaimin ja vaikka verkkotunnus eroaa niiden poistamisen vuoksi tavaramerkistä siten, ettei niitä voida sekoittaa toisiinsa?

2) Onko kyseisen asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että oikeutettu etu on olemassa ainoastaan 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa tapauksissa?

3) [Jos vastaus on kieltävä, onko] asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu olemassa myös silloin, kun verkkotunnuksen haltija haluaa käyttää saksankielistä yleisnimeä vastaavaa verkkotunnusta tiettyyn aihealueeseen liittyvällä verkkosivustolla?

– –

4) [Jos ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko] asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että sen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voi perustua ainoastaan edellä mainitun 21 artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa säädettyihin seikkoihin?

– –

5) [Jos vastaus on kieltävä, onko] kyseessä asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli myös silloin, kun verkkotunnus on rekisteröity vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa saksankielistä yleisnimeä vastaavan sellaisen tavaramerkin perusteella, jonka verkkotunnuksen haltija on hankkinut ainoastaan voidakseen hakea verkkotunnuksen rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa ja saadakseen näin etulyöntiaseman muihin verkkotunnuksesta kiinnostuneisiin ja mahdollisesti myös kyseessä olevaan merkkiin kohdistuvien oikeuksien haltijoihin nähden?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustava arviointi

27 IM väittää aluksi, ettei sitä vastaan voida vedota virheisiin, jotka rekisteri on mahdollisesti tehnyt pääasiassa kyseessä olevan verkkotunnuksen rekisteröinnissä. Tällaisiin virheisiin olisi pitänyt vedota asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla rekisteriä vastaan käytävässä menettelyssä eikä kyseisen verkkotunnuksen haltijaa vastaan käytävässä menettelyssä.

28 Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ole esittänyt tätä koskevaa kysymystä, unionin tuomioistuimen on osana SEUT 267 artiklassa määrättyä kansallisten tuomioistuimien ja unionin tuomioistuimen välistä yhteistyötä annettava ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella tämä voi ratkaista käsiteltävänään olevan asian, jos pääasian kantajan väite ei ole vailla merkitystä pääasian ratkaisun kannalta (ks. analogisesti asia C-295/97, Piaggio, tuomio 17.6.1999, Kok., s. I-3735, 25 kohta).

29 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 11 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa annetaan kenelle tahansa mahdollisuus aloittaa vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely verkkotunnuksen haltijaa kohtaan, jos rekisteröintiin liittyy keinottelu tai väärinkäyttö, tai rekisteriä kohtaan, jos rekisterin tekemä päätös on ristiriidassa asetuksen N:o 733/2002 tai asetuksen N:o 874/2004 kanssa. Pääasiassa, joka on aloitettu asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan säännösten mukaisesti ja joka koskee rekisteröintiin väitetysti liittyvää keinottelua ja väärinkäyttöä, menettely on voitu perustellusti aloittaa verkkotunnuksen haltijaa kohtaan.

30 IM:n väite on siten tältä osin perusteeton.

Neljäs kysymys

31 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee neljännellä kysymyksellään, joka on syytä tutkia ensin, pääasiallisesti sitä, onko asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa lueteltu tyhjentävästi ne olosuhteet, joihin vilpillinen mieli voi perustua.

32 Aluksi on huomattava, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan eri kieliversioiden välillä on tiettyjä eroavaisuuksia. Saksankielisessä versiossa säädetään seuraavaa: ”Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn – –”. Tämä muotoilu, joka kirjaimellisesti tarkoittaa, että ”1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli on olemassa, jos – –”, voisi antaa ymmärtää, että tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut vilpillisen mielen tapaukset rajoittuvat mainitussa 3 kohdassa nimenomaisesti säädettyihin tilanteisiin.

33 Kysymyksessä olevaa säännöstä ei kuitenkaan voida tutkia pelkästään sen saksankielisen version perusteella, koska unionin oikeussääntöjä on tulkittava ja sovellettava yhtenäisesti ottaen huomioon kaikilla unionin virallisilla kielillä laaditut versiot (ks. vastaavasti asia C-280/04, Jyske Finans, tuomio 8.12.2005, Kok., s. I-10683, 31 kohta ja asia C-187/07, Endendijk, tuomio 3.4.2008, Kok., s. I-2115, 22 kohta).

34 Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan muista kieliversioista kuin saksankielisestä versiosta ilmenee, että tämän säännöksen sisältämä vilpillisen mielen osoittavien olosuhteiden luettelo on vain esimerkinomainen. Mainitun säännöksen

ranskankielisessä versiossa säädetään, että ”La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand – –” ([mainitun artiklan] 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voidaan osoittaa, kun – –). Verbillä ”pouvoir” (voida) ilmaistu ajatus on havaittavissa myös muissa kieliversioissa, muun muassa englanninkielisessä (may), italiankielisessä (può), espanjankielisessä (podrá), puolankielisessä (można), portugalinkielisessä (pode), hollanninkielisessä (kan) sekä bulgariankielisessä (може).

35 Tältä osin on huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin säädöksen yhdenmukaisen soveltamisen ja näin ollen yhdenmukaisen tulkinnan vaatimus edellyttää, ettei yhtä kieliversiota tarkastella irrallaan muista kieliversioista vaan että sitä tulkitaan sen laatijan todellisen tahdon ja laatijan tavoitteleman päämäärän mukaisesti ottaen huomioon muun muassa muilla kielillä laaditut versiot (ks. mm. asia 29/69, Stauder, tuomio 12.11.1969, Kok., s. 419, Kok. Ep. I. s. 419, 3 kohta; yhdistetyt asiat C-261/08 ja C-348/08, Zurita García ja Choque Cabrera, tuomio 22.10.2009, Kok., s. I-10143, 54 kohta ja asia C-473/08, Eulitz, tuomio 28.1.2010, Kok., s. I-907, 22 kohta).

36 Lisäksi tältä osin on korostettava, että asetuksella N:o 733/2002 pyritään erityisesti säätämään verkkotunnusten rekisteröintiin liittyvää keinottelua ja väärinkäyttöä koskevista yleisen edun mukaisista toimintalinjoista, joilla turvattaisiin kansallisen ja/tai unionin oikeuden perusteella tunnustettujen tai hyväksyttyjen aiempien oikeuksien kunnioittaminen. Nämä yleisen edun mukaiset toimintalinjat on toteutettu täsmällisemmin asetuksen N:o 874/2004 21 artiklalla, jossa asiallisesti säädetään verkkotunnusten sulkemisesta, jos niiden rekisteröintiin liittyy keinottelua tai väärinkäyttöä.

37 Tavoite estää verkkotunnusten rekisteröintiin liittyvä keinottelu tai väärinkäyttö, joille voivat olla niiden luonteen vuoksi ominaisia erilaiset tosiseikat ja oikeudelliset olosuhteet, vaarantuisi, jos asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voitaisiin osoittaa vain mainitun artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa tyhjentävästi luetelluissa tilanteissa.

38 Asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 16 perustelukappaleesta ilmenee, että rekisterin olisi otettava huomioon alan parhaat kansainväliset käytänteet ja erityisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) soveltuvat suositukset, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin välttää keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö. Kuten komissio esittää, WIPO:n 30.4.1999 päivätystä loppuraportista, joka koskee internetin verkkotunnuksiin liittyvää konsultaatiomenettelyä, ja erityisesti sen vilpillisen mielen käsitettä koskevassa suosituksessa nro 171 olevasta 2 kohdasta ilmenee selvästi, että vilpillistä mieltä osoittavien seikkojen luettelo, joka vastaa suurelta osin asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdassa olevaa luetteloa, ei ole tyhjentävä.

39 Niinpä neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että vilpillinen mieli voidaan osoittaa muillakin kuin tämän säännöksen a–e alakohdassa luetelluilla seikoilla.

Viides kysymys

40 Viidennellä kysymyksellään, joka on syytä tutkia toisena, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää pääasiallisesti unionin tuomioistuinta tulkitsemaan asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa vilpillisen mielen käsitettä.

41 Tämän säännöksen mukaan verkkotunnus, joka on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai unionin oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, voidaan sulkea, jos se on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.

42 Vilpillinen mieli on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät (ks. analogisesti asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4893, 37 kohta).

43 Erityisesti IM:n menettelyn kaltaista menettelyä luonnehtivien seikkojen osalta on, kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevaan päätökseen sisältyvät tosiseikkoja koskevat toteamukset, esitettävä seuraavat täsmennykset.

44 Ensinnäkin on tarkasteltava olosuhteita, joissa sanamerkki &R&E&I&F&E&N& rekisteröitiin.

45 Tältä osin on ensinnäkin syytä ottaa huomioon kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella määritettävänä subjektiivisena seikkana IM:n aikomus tätä tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta jätettäessä (ks. vastaavasti em. asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 41 ja 42 kohta).

46 Tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen ilman aikomusta käyttää sitä sellaisena vaan ainoana tarkoituksena myöhemmin rekisteröidä tämän tavaramerkin perusteella .eu-aluetunnus asetuksessa N:o 874/2004 säädetyn vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa, voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että menettely tapahtuu tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä.

47 Esillä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että vaikka IM rekisteröi sanamerkin &R&E&I&F&E&N& Ruotsissa turvavöitä varten, se aikoi todellisuudessa ylläpitää renkaiden myyntiä varten tarkoitettua internetsivua, jonka rekisteröimistä se suunnitteli.

48 Tästä syystä IM:llä ei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamusten ja sen itsensä myöntämän perusteella ollut mitään aikomusta käyttää tavaramerkkiä ja rekisteröintiä niitä tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

49 Toiseksi kyseessä olevan tavaramerkin esittämistavalla voi myös olla merkitystä arvioitaessa asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua menettelyä vilpillisessä mielessä (ks. analogisesti em. asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 50 kohta).

50 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää tältä osin, että jos jokaisen kirjaimen edessä ja jäljessä olevat erikoismerkit poistetaan, sanamerkki &R&E&I&F&E&N& vastaa saksankielistä yleisnimeä ”Reifen” (renkaat). Lisäksi on huomattava, että tälle tavaramerkille on luonteenomaista semanttiselta ja visuaaliselta kannalta epätavallinen ja kielellisesti epärationaalinen esitystapa. Erikoismerkillä &, joka on lisätty jokaisen kirjaimen edelle ja jälkeen, ei ole tästä syystä mitään semanttista merkitystä. Tällainen esittämistapa voi siten viitata siihen, että erikoismerkki on lisätty vain yleisnimen, johon mainittu tavaramerkki perustuu, naamioimiseksi.

51 Kolmanneksi menettelyn toistuvuus voidaan myös ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä, onko menettely asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillistä mieltä osoittavaa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää tältä osin, että IM on rekisteröinyt Ruotsissa yhteensä 33 tavaramerkkiä, jotka vastaavat saksankielisiä yleisnimiä ja joissa kaikissa on käytetty erikoismerkkiä & kaikkien merkissä, jonka rekisteröimistä haettiin, esiintyvien kirjaimien edessä ja jäljessä.

52 Neljänneksi tapahtumien aikajärjestys voi myös olla arvioinnin kannalta merkityksellinen seikka. Esillä olevassa asiassa se, että IM on rekisteröinyt sanamerkin &R&E&I&F&E&N& vain vähän ennen .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisen osan alkua, on myös otettava tarkasti huomioon mahdollisen vilpillisen mielen arvioimiseksi. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee tältä osin, että IM oli hakenut mainitun tavaramerkin rekisteröintiä Ruotsin toimivaltaiselta viranomaiselta 11.8.2005 ja tämä oli hyväksynyt mainitun hakemuksen 25.11.2005, kun taas EURid oli ilmoittanut, että .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten rekisteröiminen alkaisi 7.12.2005.

53 Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka on totta, että ruotsalainen tavaramerkki &R&E&I&F&E&N& on edelleen voimassa eikä sitä ole julistettu menetetyksi tai mitättömäksi, tämän tavaramerkin rekisteröimisen olosuhteet voivat osoittaa menettelyn tapahtuneen asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

54 Toiseksi niiden olosuhteiden osalta, joissa verkkotunnus www.reifen.eu rekisteröitiin, on todettava ensinnäkin, että erikoismerkin tai välimerkin väärinkäyttö nimessä, johon oikeus kohdistuu, voi, kun asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan translitterointisäännöt otetaan huomioon, olla merkityksellinen seikka arvioitaessa sitä, onko verkkotunnuksen haltija ollut vilpillisessä mielessä.

55 Mainitun artiklan toisessa kohdassa säädetään, että jos nimi, johon kohdistuu aiempia oikeuksia, sisältää &:n kaltaisia erikoismerkkejä, ”ne on poistettava kokonaan vastaavasta verkkotunnuksesta, korvattava yhdysmerkeillä tai, jos mahdollista, kirjoitettava kirjaimin”. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että IM, joka on perustanut vaatimuksensa tähän ensimmäiseen mahdollisuuteen, on saanut poistettua sanamerkistään &R&E&I&F&E&N& kaikki &-merkit ja saanut näin rekisteröityä verkkotunnuksen www.reifen.eu.

56 Tältä osin ei voida hyväksyä komission näkemystä, jonka mukaan asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa olevat kolme sääntöä on asetettava hierarkiajärjestykseen. Tämän toimielimen mukaan erikoismerkit, joilla on semanttista merkitystä, on ilmaistava kirjaimin ja ne, jotka toimivat erottimena, on korvattava yhdysmerkeillä ja ainoastaan ne, joilla ei ole semanttista merkitystä ja jotka eivät toimi erottimena, on poistettava.

57 Kuten IM ja Tšekin hallitus esittävät, asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisen kohdan sanamuodossa ei ole kuitenkaan mitään sellaista, minkä perusteella voitaisiin todeta, että näiden kolmen translitterointisäännön välillä olisi jonkinlainen hierarkia.

58 Sillä, että tässä säännöksessä säädetään, että erikoismerkit on ilmaistava kirjaimin ”jos mahdollista”, ei ole tältä osin merkitystä. Tätä ilmaisua ei ole ymmärrettävä siten, että sillä säädetään eri translitterointivaihtoehtojen välisestä hierarkiasta, vaan siten, että se koskee mahdottomuutta ilmaista tiettyjä erikoismerkkejä kirjaimin.

59 Lisäksi komission näkemyksestä seuraisi, että niiden rekisteröintien tapauksessa, joihin liittyy keinottelua tai väärinkäyttöä, suosittaisiin sellaisten erikoismerkkien käyttöä, joiden poistaminen olisi edelleen mahdollista, kun taas vilpittömässä mielessä tapahtuvien rekisteröintien kohdalla hakijoilla ei olisi mitään erikoismerkkien translitterointia koskevaa valinnanmahdollisuutta, jolloin niille saatettaisiin antaa .eu-aluetunnuksen sisältävä verkkotunnus, joka ei niiden mielestä vastaisi nimeä, johon niiden aiempi oikeus kohdistuu.

60 Tältä osin on korostettava, että asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että .eu-aluetunnuksen sisältävän verkkotunnuksen rekisteröinti aiemman oikeuden perusteella koostuu koko sen nimen rekisteröinnistä, johon aiempi oikeus kohdistuu, sellaisena kuin se on kirjoitettuna aineistossa, joka todistaa, että tällainen oikeus on olemassa.

61 Koska tietyt erikoismerkit, jotka voivat esiintyä nimessä, johon aiempi oikeus kohdistuu, eivät voi kuitenkaan teknisten rajoitteiden vuoksi esiintyä verkkotunnuksessa, lainsäätäjä on asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa säätänyt tällaisia erikoismerkkejä koskevista translitterointisäännöistä.

62 Niinpä asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan yhdessä lukemisesta seuraa, että mainitun 11 artiklan toiseen kohtaan sisältyvien translitterointisääntöjen soveltamista ohjaa tavoite taata verkkotunnuksen, jonka rekisteröintiä on haettu, ja nimen, johon aiempi oikeus kohdistuu, identtisyys tai suurin mahdollinen yhteneväisyys.

63 Erikoismerkkien sisältyminen nimeen, johon aiempi oikeus kohdistuu, sekä hakijan tekemä valinta näitä merkkejä koskevien kolmen asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa olevan translitterointivaihtoehdon eli poistamisen, korvaamisen yhdysmerkeillä tai kirjaimin ilmaisemisen välillä voivat siten antaa viitteitä menettelyn tapahtumisesta tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä, erityisesti tilanteessa, jossa verkkotunnus, jonka rekisteröintiä on haettu, ei ole yhteneväinen sen nimen kanssa, johon aiempi oikeus kohdistuu.

64 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee tältä osin, että kielellisesti epärationaalisella tavalla nimeen, johon aiempi oikeus kohdistuu, lisätyt erikoismerkit on poistettu verkkotunnuksesta, jonka rekisteröintiä on haettu, eikä niitä ole korvattu yhdysmerkeillä tai ilmaistu kirjaimin, joten mainitun verkkotunnuksen ja nimen, johon aiempi oikeus kohdistuu, yhteneväisyys vaarantuu.

65 Toiseksi on huomattava, että asetuksessa N:o 874/2004 on, kuten sen johdanto-osan 12 perustelukappaleesta ilmenee, säädetty vaiheittaisesta rekisteröintimenettelystä sen varmistamiseksi, että aiempien oikeuksien haltijoilla olisi riittävät mahdollisuudet rekisteröidä nimet, joihin heillä on aiemmat oikeudet.

66 Mainitun asetuksen 12 artiklan mukaan tämä menettely käsittää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pelkästään rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä ja julkisoikeudellisten elinten nimiä ja kirjainsanoja. Toinen osa koskee nimiä, jotka voidaan rekisteröidä ensimmäisessä osassa, sekä nimiä, jotka perustuvat kaikkiin muihin aiempiin oikeuksiin.

67 Verkkotunnusten, jotka sisältävät .eu-aluetunnuksen, yleistä rekisteröintiä ei tästä syystä saatu aloittaa ennen vaiheittaista rekisteröimistä varten säädetyn jakson päättymistä.

68 Niinpä pääasiassa kyseessä olevan kaltainen verkkotunnus, joka vastaa tarkoitettua yleisnimeä sellaisenaan, voitiin rekisteröidä vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa vain tätä tarkoitusta varten luodun ja rekisteröidyn tavaramerkin ansiosta.

69 Jos IM ei olisi rekisteröinyt sanamerkkiä, sen olisi pitänyt odottaa .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten yleisen rekisteröinnin alkamista jättääkseen hakemuksensa ja kärsiä muiden samasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden tavoin näin riski siitä, että sen rekisteröintihakemusta ennen esitetty toinen hakemus saa saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteen mukaisesti etusijan.

70 Menettely, jolla pyritään selkeästi kiertämään asetuksella N:o 874/2004 säädetty vaiheittainen rekisteröintimenettely, on siten otettava huomioon, kun arvioidaan sitä, tapahtuiko menettely mainitun asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

71 Kolmanneksi se, että on esitetty suuri määrä yleisnimiä vastaavia verkkotunnuksia koskevia rekisteröintihakemuksia, voi myös olla merkityksellinen seikka, kun arvioidaan menettelyn tapahtumista vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 874/2004 tavoitteen, joka on verkkotunnusten rekisteröimiseen ja käyttämiseen liittyvän keinottelun tai väärinkäytön ehkäiseminen tai välttäminen, valossa. Tältä osin ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että IM oli esittänyt 180 tällaista hakemusta.

72 Sen sijaan sillä ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä mainitulla seikalla, että IM ei tuntenut Schlichtiä silloin, kun pääasiassa kyseessä olevan verkkotunnuksen rekisteröintiä haettiin, ei ole merkitystä.

73 IM esittää tältä osin, että pääasiassa on kyse yleisnimestä muodostuvan verkkotunnuksen rekisteröimisestä, jolla ei voida missään tapauksessa loukata kolmansien oikeuksia, koska kenelläkään ei ole yksinoikeuksia yleisnimiin. Menettely, johon liittyy keinottelua tai väärinkäyttöä ja johon asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdassa luetelluilla vilpillisen mielen tapauksilla pyritään puuttumaan, on siten yleisnimistä

muodostuvien verkkotunnusten rekisteröimisen osalta ilmiselvästi mahdoton. Tästä syystä IM ei ole mielestään toiminut mainitun 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

74 Tämä näkemys on virheellinen kahdesta syystä. Yhtäältä se perustuu tämän tuomion 31–39 kohdassa hylätylle olettamalle, jonka mukaan asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan luettelo vilpillisen mielen tapauksista olisi tyhjentävä. Toisaalta siinä ei oteta huomioon, että yleisnimiin voi laillisesti kohdistua aiempia oikeuksia. Oikeuskäytännössä on aikaisemmin todettu, että unionin oikeus, erityisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta, ei estä sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen (asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006, Kok., s. I-2303, 26 ja 32 kohta sekä tuomiolauselma).

75 Koska aiempien oikeuksien kohdistumista yleisnimeä vastaavaan nimeen ei siten voida sulkea pois, pääasian kantajan menettelyn kaltaiseen menettelyyn sisältyy riski siitä, että tällaisten oikeuksien haltijoille aiheutetaan vahinkoa.

76 Lisäksi tämän tuomion 70 kohdassa luonnehditun kaltaisella menettelyllä pyritään saamaan perusteetonta etua sellaisten muiden samasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden tahojen kustannuksella, joilla ei ole aiempaa oikeutta, johon ne voisivat vedota, ja jotka joutuvat siten odottamaan .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten yleisen rekisteröinnin alkamista voidakseen esittää rekisteröintihakemuksen.

77 Viidenteen esitetyistä kysymyksistä on siten vastattava, että kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kullekin tapaukselle ominaiset merkitykselliset seikat ja erityisesti olosuhteet, joissa tavaramerkki on saatu rekisteröityä, sekä olosuhteet, joissa .eu-aluetunnuksen sisältävä verkkotunnus on rekisteröity, kun se arvioi, onko menettely tapahtunut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

Olosuhteiden, joissa tavaramerkki on saatua rekisteröityä, osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

– aikomus olla käyttämättä tavaramerkkiä niillä markkinoilla, joita varten suojaa on haettu

– tavaramerkin esittämistapa

– se, että on rekisteröity huomattava määrä muita tavaramerkkejä, jotka vastaavat yleisnimiä, ja

– se, että tavaramerkki on rekisteröity juuri ennen .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn alkamista.

Olosuhteiden, joissa .eu-aluetunnuksen sisältävä verkkotunnus on rekisteröity, osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

– asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa tarkoitettujen erikoismerkkien tai välimerkkien väärinkäyttö tähän artiklaan sisältyvien translitterointisääntöjen soveltamiseksi

– rekisteröinti tässä asetuksessa säädetyn vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa pääasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa hankitun tavaramerkin perusteella ja

– se, että on esitetty suuri määrä yleisnimiä vastaavia verkkotunnuksia koskevia rekisteröintihakemuksia.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kysymys

78 Kun otetaan huomioon neljänteen ja viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen annetut vastaukset sekä pääasian olosuhteet, kolmeen ensimmäiseen kysymykseen ei ole tarvetta vastata.

Oikeudenkäy ntikulut

79 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että vilpillinen mieli voidaan osoittaa muillakin kuin tämän säännöksen a–e alakohdassa luetelluilla seikoilla.

2) Kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kullekin tapaukselle ominaiset merkitykselliset seikat ja erityisesti olosuhteet, joissa tavaramerkki on saatu rekisteröityä, sekä olosuhteet, joissa .eu-aluetunnuksen sisältävä verkkotunnus on rekisteröity, kun se arvioi, onko menettely tapahtunut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

Olosuhteiden, joissa tavaramerkki on saatua rekisteröityä, osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

– **aikomus olla käyttämättä tavaramerkkiä niillä markkinoilla, joita varten suojaa on haettu**

– **tavaramerkin esittämistapa**

– **se, että on rekisteröity huomattava määrä muita tavaramerkkejä, jotka vastaavat yleisnimiä, ja**

– **se, että tavaramerkki on rekisteröity juuri ennen .eu-aluetunnuksen sisältävien verkkotunnusten vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn alkamista.**

Olosuhteiden, joissa .eu-aluetunnuksen sisältävä verkkotunnus on rekisteröity, osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

– **asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa tarkoitettujen erikoismerkkien tai välimerkkien väärinkäyttö tähän artiklaan sisältyvien translitterointisääntöjen soveltamiseksi**

– **rekisteröinti tässä asetuksessa säädetyn vaiheittaisen rekisteröintimenettelyn ensimmäisessä osassa pääasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa hankitun tavaramerkin perusteella ja**

– **se, että on esitetty suuri määrä yleisnimiä vastaavia verkkotunnuksia koskevia rekisteröintihakemuksia.**

Allekirjoitukset