DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 3 juni 2010 *

I mål C-569/08,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) genom beslut av den 18 november 2008, som inkom till domstolen den 22 december 2008, i målet

Internetportal und Marketing GmbH

mot

Richard Schlicht,

meddelar

* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh och A. Arabadjiev (referent),

generaladvokat: V. Trstenjak,
justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 10 december 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Internetportal und Marketing GmbH, genom T. Höhne och T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— Richard Schlicht, genom J. Puhr, Rechtsanwältin,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek, i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 10 februari 2010 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EGT L 162, s. 40).

2 Denna fråga har uppkommit i ett mål mellan företaget Internetportal und Marketing GmbH (nedan kallat klagandebolaget), som driver webbplatser och marknadsför varor på Internet, och som äger det svenska varumärket &R&E&I&F&E&N&, och Richard Schlicht (nedan kallad motparten), som är innehavare av Beneluxvarumärket Reifen, angående domännamnet ”www.reifen.eu”.

Tillämpliga bestämmelser

3 Enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (EGT L 113, s. 1) innehåller förordningen allmänna bestämmelser om inrättandet av nämnda toppdomän, inklusive utseendet av en registreringsenhet, och fastställer allmänna riktlinjer för driften av denna registreringsenhet.

4 I skäl 16 i denna förordning anges att ”antagande av allmänna riktlinjer för att förhindra spekulativ eller oegentlig registrering av domännamn bör ge innehavare av tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt och offentliga organ möjlighet att utnyttja en särskild tidsperiod (förregistrering) under vilken registreringen av deras domännamn är reserverad för [dessa] innehavare … och för offentliga organ”.

5 I artikel 5.1 b i nämnda förordning anges att ”kommissionen skall … fastställa … allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet möjligheten att gradvis registrera domännamn för att säkerställa att innehavarna av tidigare rättigheter, som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och offentliga organ får lämpliga möjligheter att under en övergångsperiod registrera sitt namn”.

6 Kommissionen har antagit förordning nr 874/2004 med stöd av denna bestämmelse.

7 Skäl 12 i denna förordning har följande lydelse:

”För att skydda tidigare rättigheter som erkänns i gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning, bör ett förfarande för stegvis registrering införas. Den stegvisa registreringen bör genomföras i två steg, för att garantera innehavare av tidigare rättigheter möjligheten att registrera de namn som omfattas av deras tidigare rättigheter. Registreringsenheten bör se till att rättigheterna kontrolleras av utsedda kontrollanter. Kontrollanterna bör på grundval av de bevis som de sökande inkommer med bedöma den rättighet som hävdas för ett namn. Tilldelningen av namnet bör sedan ske enligt principen ’först till kvarn’ om det finns två eller fler sökande för ett domännamn för vilket de alla har en tidigare rättighet.”

8 I artikel 10 i samma förordning, som har rubriken ”Behöriga aktörer och de namn som de kan registrera”, föreskrivs följande:

”1. Innehavare av tidigare rättigheter som erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning och offentliga organ skall vara behöriga att ansöka om att registrera domännamn under en period av stegvis registrering innan den allmänna registreringen inleds för domänen .eu.

’Tidigare rättigheter’ skall bland annat förstås som registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar och följande, i den mån som de skyddas av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där rättigheten innehas: oregistrerade varumärken, handelsbenämningar, affärsbeteckningar, företagsnamn, familjenamn och distinkta titlar på skyddade litterära och konstnärliga verk.

…

2. Registrering på grundval av en tidigare rättighet skall omfatta registreringen av det fullständiga namnet för vilket den tidigare rättigheten existerar, såsom det skrivs i de handlingar som styrker att en sådan rättighet existerar.

…”

9 I artikel 11 i nämnda förordning, med rubriken ”Särskilda skrivtecken”, föreskrivs följande:

”…

När det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas innehåller särskilda skrivtecken, mellanrum eller skiljetecken skall dessa helt tas bort från det berörda domännamnet, ersättas med bindestreck eller, om möjligt, skrivas om som ett ord.

Särskilda skrivtecken eller skiljetecken som avses i andra stycket skall innefatta följande:

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

…”

10 I artikel 12.2 i förordning nr 874/2004 anges att den stegvisa registreringsperioden ska pågå i fyra månader. Den allmänna registreringen av domännamn ska inte inledas förrän den stegvisa registreringsperioden avslutats.

11 I samma bestämmelse anges att den stegvisa registreringen ska göras i två steg på två månader vardera. I det första steget får ansökningarna om domännamn endast avse registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar samt namn på eller akronymer för offentliga organ.

12 Under det andra steget i den stegvisa registreringen kan ansökningarna om domännamn omfatta både namn som kan registreras i det första steget och namn baserade på alla andra tidigare rättigheter.

13 I artikel 21 i förordning nr 874/2004, som har rubriken ”Spekulativ och oegentlig registrering”, föreskrivs följande:

”1. Ett registrerat domännamn skall återkallas, efter ett lämpligt förfarande för tvistlösning inför eller utanför domstol, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, som de rättigheter som anges i artikel 10.1, och om det

a) registrerats av innehavaren utan att denne har rätten till eller ett legitimt intresse av namnet, eller

b) har registrerats eller används i ond tro.

…

3. Ond tro, i den mening som avses i punkt 1 b, kan påvisas i följande fall:

a) Omständigheter tyder på att domännamnet registrerats eller förvärvats huvudsakligen i syfte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra domännamnet till innehavaren av ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning eller till ett offentligt organ.

b) Domännamnet har registrerats för att förhindra att innehavaren av ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning, eller ett offentligt organ, använder detta namn i ett motsvarande domännamn, under förutsättning att

i) ett mönster av sådant beteende kan påvisas hos den registrerande parten,

ii) domännamnet inte har använts på relevant sätt under minst två år räknat från registreringsdatumet, eller

iii) om omständigheterna när den alternativa tvistlösningen inleds är sådana att innehavaren av ett domännamn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning, eller innehavaren av ett domännamn för ett offentligt organ, deklarerat sin avsikt att använda domännamnet på relevant sätt, men inte gjort detta inom sex månader från den dag då den alternativa tvistlösningen inleddes.

c) Det huvudsakliga syftet med att registrera domännamnet har varit att störa en konkurrents professionella verksamhet.

d) Domännamnet har avsiktligt utnyttjats för att i kommersiellt syfte locka Internetanvändare till domännamnets innehavares webbplats eller någon annan Internetadress, genom att skapa en möjlighet till förväxling med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning eller med namnet på ett offentligt organ, och denna möjlighet kan leda till missförstånd vad gäller ursprung, sponsring, anknytning eller godkännande av webbplatsen eller innehavarens adress eller av en vara eller tjänst på webbplatsinnehavarens webbplats eller adress.

e) Det domännamn som registrerats är ett personnamn för vilket ingen påvisbar koppling existerar mellan innehavaren av domännamnet och det domännamn som registrerats.

…”

14 I artikel 22 i förordning nr 874/2004, med rubriken ”Alternativ tvistlösning (ADR)”, föreskrivs följande:

”1. En alternativ tvistlösning kan initieras av varje part om

a) registreringen är spekulativ eller oegentlig i den mening som avses i artikel 21, eller

b) ett beslut som fattats av registreringsenheten står i strid med denna förordning eller med förordning (EG) nr 733/2002.

…

11. Vid ett förfarande mot innehavaren av ett domännamn skall en panel för alternativ tvistlösning besluta om att återkalla detta domännamn om panelen finner att registreringen är spekulativ eller oegentlig enligt definitionen i artikel 21. Domännamnet skall överföras till den klagande om denne ansöker om domännamnet och uppfyller de allmänna behörighetskriterier som fastställs i artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 733/2002.

I förfaranden mot registreringsenheten skall panelen fastställa om ett beslut som fattats av registreringsenheten står i strid med denna förordning eller med förordning (EG) nr 733/2002. Panelen skall besluta att beslutet skall upphävas och får, när så är lämpligt, besluta om överföring, återkallande eller tilldelning av det berörda domännamnet, under förutsättning att de allmänna behörighetskriterierna som fastställs i artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 733/2002 uppfylls, när så är nödvändigt.

…

13. Resultatet av den alternativa tvistlösningen skall vara bindande för parterna och registreringsenheten om inte en domstolsprocess inleds inom 30 kalenderdagar från det att parterna delgetts resultatet av den alternativa tvistlösningen."

15 Genom beslut av den 21 maj 2003 (EUT L 128, s. 29) utsåg kommissionen, med tillämpning av artikel 3.1 i förordning nr 733/2002, den icke vinstdrivande organisationen ”European Registry for Internet Domains” (nedan kallad EURid), med säte i Bryssel, till registreringsenhet för toppdomänen .eu, med uppdrag att organisera och förvalta nämnda domän.

16 EURid överlät genomförandet av alternativ tvistlösning i den mening som avses i artikel 22 i förordning nr 874/2004 till tvistlösningsinstitutet vid Republiken Tjeckiens Finanskammare och Republiken Tjeckiens Jordbrukskammare (nedan kallat tvistlösningsinstitutet).

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

17 Klagandebolaget, som är ett aktiebolag med säte i Salzburg (Österrike), driver webbplatser och marknadsför varor på Internet. För att möjliggöra registrering av domännamn i det första steget av den stegvisa registreringen enligt förordning nr 874/2004, ansökte bolaget hos den svenska registreringsenheten om registrering av sammanlagt 33 generiska beteckningar som varumärken, i samtliga fall genom att använda det särskilda skrivtecknet ”&” före och efter de enskilda bokstäverna. Ansökningarna beviljades. Den 11 augusti 2005 ansökte bolaget om registrering av ordmärket ”&R&E&I&F&E&N&” i klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Den 25 november 2005 registrerades varumärket med registreringsnummer 376 729.

18 Av handlingarna i målet följer emellertid att klagandebolaget aldrig hade för avsikt att använda nämnda varumärke för säkerhetsbälten.

19 Klagandebolaget lät därefter registrera domännamnet www.reifen.eu i det första steget av den stegvisa registreringen. Till grund för registreringen låg bolagets svenska varumärke &R&E&I&F&E&N&, från vilket det särskilda skrivtecknet ”&” helt hade tagits bort med tillämpning av en av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004.

20 Enligt beslutet om hänskjutande lät klagandebolaget registrera domännamnet www.reifen.eu (Reifen betyder däck på tyska) för att driva en webbplats för handel med däck. På grund av rättegången vid den hänskjutande domstolen och det föregående förfarandet för alternativ tvistlösning har bolaget emellertid ännu inte vidtagit några nämnvärda förberedelser för att bygga upp webbplatsen.

21 Av beslutet om hänskjutande framgår också att klagandebolaget vid tidpunkten för registreringen av domännamnet inte kände till motparten.

22 Av beslutet följer vidare att klagandebolaget hade ansökt om registrering av 180 domännamn som alla hade bildats av generiska beteckningar.

23 Motparten innehar ordmärket Reifen, som registrerades den 28 november 2005 för klasserna 3 och 35 enligt Niceöverenskommelsen. Registreringen avsåg följande varor och tjänster: ”blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; … rengöringsmedel, särskilt fönsterputsmedel som innehåller nanopartiklar” respektive ”stödtjänster för marknadsföring av sådana rengöringsmedel”. Den 10 november 2005 ansökte motparten även om registrering av gemenskapsordmärket Reifen för samma klasser. Motparten har för avsikt att använda detta varumärke, vilket enligt handlingarna i målet bygger på de tre första bokstäverna i de tyska orden ”Reinigung” (rengöring) och ”Fenster” (fönster), för att i hela Europa saluföra rengöringsprodukter för fönsterglasytor. Motparten har gett företaget Bergolin GmbH & Co. KG i uppdrag att utveckla dessa produkter. Den 10 oktober 2006 fanns redan ett prov på rengöringslösning I (Reifen A) tillgängligt.

24 Motparten invände mot klagandebolagets registrering av domännamnet ”www.reifen.eu” vid tvistlösningsinstitutet, vilket genom beslut av den 24 juli 2006 (ärende 00910) biföll klagomålet, fråntog klagandebolaget domännamnet ”reifen” och överförde detta till motparten. Tvistlösningsinstitutet ansåg att ”&”-tecknet i ett varumärke inte skulle utelämnas utan att det skulle skrivas om som ett ord. Enligt tvistlösningsinstitutet var det uppenbart att klagandebolaget i en mängd fall hade strävat efter att kringgå den tekniska regeln i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004. Klagandebolaget var följaktligen i ond tro vid ansökan om registrering av det omtvistade domännamnet.

25 Klagandebolaget väckte talan mot detta beslut i enlighet med artikel 22.13 i förordning nr 874/2004. Talan ogillades i första instans. I andra instans fastställdes underrättens dom. Klagandebolaget överklagade domen i andra instans till den hänskjutande domstolen.

26 Oberster Gerichtshof (Österrikes högsta domstol) ansåg att utgången i målet var avhängig av tolkningen av gemenskapsrätten, särskilt artikel 21 i förordning nr 874/2004, och beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska artikel 21.1 a i förordning (EG) nr 874/2004 tolkas så, att det föreligger en rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse även i följande fall:

a) När ett varumärke har registrerats endast i syfte att möjliggöra en ansökan om registrering av ett domännamn som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska i det första steget av den stegvisa registreringen, utan avsikt att använda varumärket för att saluföra varor eller tjänster?

b) När det varumärke som ligger till grund för registreringen av domännamnet, vilket överensstämmer med en generisk beteckning på tyska, skiljer sig från domännamnet på så sätt att varumärket innehåller särskilda skrivtecken, vilka har avlägsnats från domännamnet, fastän det skulle vara möjligt att skriva om de särskilda skrivtecknen som ord och avlägsnandet av dessa skrivtecken skulle medföra att domännamnet skiljer sig från varumärket på ett sätt som utesluter risk för förväxling?

2) Ska artikel 21.1 a i förordning (EG) nr 874/2004 tolkas så, att det endast föreligger ett legitimt intresse i de fall som nämns i artikel 21.2 a–c i förordningen?

3) För det fall svaret på denna fråga är nekande: Föreligger det även ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning (EG) nr 874/2004 när domäninnehavaren vill använda ett domännamn som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska för en webbplats?

…

4) Om frågorna 1 och 3 besvaras jakande: Ska artikel 21.3 i förordning (EG) nr 874/2004 tolkas så, att endast de förhållanden som nämns i leden a–e i nämnda bestämmelse kan ligga till grund för att det föreligger ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning (EG) nr 874/2004?

…

5) För det fall att svaret på denna fråga är nekande: Föreligger det även ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning (EG) nr 874/2004 när domännamnet har registrerats i det första steget av den stegvisa registreringen på grundval av ett varumärke som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska, och domäninnehavaren har förvärvat detta varumärke endast för att kunna ansöka om registrering av domännamnet i det första steget av den stegvisa registreringen och därmed förekomma andra intressenter och eventuellt även innehavare av rättigheter till detta varumärke?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande synpunkter

27 Klagandebolaget har inledningsvis gjort gällande att det inte kan klandras för eventuella misstag som registreringsenheten har gjort sig skyldig till i samband med registreringen av det aktuella domännamnet. Sådana fel borde ha tagits upp inom ramen för ett förfarande mot registreringsenheten enligt artikel 22.1 b i förordning nr 874/2004 och inte inom ramen för ett förfarande mot själva domäninnehavaren.

28 Trots att den hänskjutande domstolen inte har ställt en fråga om detta ankommer det på EU-domstolen, inom ramen för det genom artikel 267 FEUF inrättade samarbetet mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, i den mån som klagandebolagets resonemang inte saknar betydelse för utgången av tvisten vid den nationella domstolen, att ge denna domstol ett användbart svar, så att den kan avgöra det mål som är anhängigt vid den (se, analogt, dom av den 17 juni 1999 i mål C-295/97, Piaggio, REG 1999, s. I-3735, punkt 25).

29 Det ska noteras i detta hänseende att varje part enligt artikel 22.11 första och andra styckena i förordning nr 874/2004 kan initiera ett förfarande för alternativ tvistlösning, antingen mot innehavaren av ett domännamn, om registreringen är spekulativ eller oegentlig, eller mot registreringsenheten, om ett av dess beslut står i strid med förordning nr 733/2002 eller förordning nr 874/2004. Eftersom tvisten vid den nationella domstolen, vilken initierades i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i förordning nr 874/2004, rör en registrering som påstås vara spekulativ eller oegentlig, kunde förfarandet lagligen initieras mot innehavaren av domännamnet.

30 Klagandebolagets resonemang i detta avseende saknar därför grund.

Den fjärde frågan

31 Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan, vilken domstolen ska pröva först, för att få klarhet i huruvida uppräkningen av omständigheter som kan påvisa ond tro i artikel 21.3 a–e i förordning nr 874/2004 är uttömmande.

32 Det ska inledningsvis noteras att de olika språkversionerna av artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 i viss mån skiljer sig åt. Den tyska versionen av denna bestämmelse har följande lydelse: ”Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn …”. Denna formulering, vilken bokstavligen ska översättas med ”ond tro i den mening som avses i paragraf 1 b föreligger när …”, tyder möjligen på att ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 punkt b i denna förordning endast föreligger i de fall som uttryckligen anges i nämnda artikel 21.3.

33 Den aktuella bestämmelsen kan emellertid inte bedömas endast med utgångspunkt i den tyska språkversionen. Gemenskapsbestämmelserna ska nämligen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på unionens samtliga språk (se dom av den 8 december 2005 i mål C-280/04, Jyske Finans, REG 2005, s. I-10683, punkt 31, och av den 3 april 2008, Endendijk, C-187/07, REG 2008, s. I-2115, punkt 22).

34 Av andra språkversioner av artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 än den tyska framgår att uppräkningen av omständigheter som ligger till grund för ond tro i denna bestämmelse endast är exemplifierande. I den franska versionen av nämnda bestämmelse

anges sålunda följande: ”La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [i nämnda artikel] peut être démontrée quand …”. Den idé som kommer till uttryck i verbet ”pouvoir” (kunna) återfinns också i andra språkversioner, i synnerhet i den engelska versionen (may), den italienska versionen (può), den spanska versionen (podrá), den polska versionen (można), den portugisiska versionen (pode), den nederländska versionen (kan) och den bulgariska versionen (може).

35 Domstolen erinrar om att det följer av fast rättspraxis att behovet av en enhetlig tillämpning, och därmed en enhetlig tolkning, av en gemenskapsrättsakt utesluter att denna betraktas isolerat, i endast en språkversion. I stället ska rättsakten tolkas i förhållande både till upphovsmannens verkliga avsikt och till det av denne eftersträvade syftet, särskilt mot bakgrund av samtliga språkversioner (se, bland annat, dom av den 12 november 1969 i mål 29/69, Stauder, REG 1969, s. 419, punkt 3, svensk specialutgåva, volym 1, s. 421, av den 22 oktober 2009 i de förenade målen C-261/08 och C-348/08, Zurita García och Choque Cabrera, REG 2009, s. I-10143, punkt 54, och av den 28 januari 2010 i mål C-473/08, Eulitz, REU 2010, s. I-907, punkt 22).

36 Det ska dessutom noteras att förordning nr 733/2002 särskilt syftar till att införa allmänna riktlinjer vad avser spekulativ och oegentlig registrering av domännamn för att säkerställa att tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt respekteras. Denna strävan genomfördes särskilt genom artikel 21 i förordning nr 874/2004, i vilken det i huvudsak anges att ett domännamn som utgör föremål för spekulativ eller oegentlig registrering ska återkallas.

37 Syftet att på detta sätt motarbeta spekulativa och oegentliga registreringar av domännamn, vilka till sin natur kan utmärkas av diverse faktiska och rättsliga omständigheter, skulle äventyras om ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004 bara kunde visas genom de begränsade omständigheter som räknas upp i punkterna a–e i artikel 21.3.

38 Av skäl 16 i förordning nr 874/2004 framgår att registreringsenheten bör beakta bästa internationella praxis inom detta område och i synnerhet tillämpliga rekommendationer från Världsorganisationen för immateriell äganderätt (WIPO), för att i möjligaste mån förhindra spekulativ och oegentlig registrering. Såsom kommissionen har gjort gällande, framgår det tydligt av WIPO:s slutrapport av den 30 april 1999 om samråd vad avser domännamn på Internet, och i synnerhet av paragraf 2 i rekommendation nr 171 om begreppet ”ond tro”, att uppräkningen av omständigheter som kan påvisa ond tro, vilken för övrigt till stor del motsvarar uppräkningen i artikel 21.3 i förordning nr 874/2004, inte är uttömmande.

39 Den fjärde frågan ska således besvaras enligt följande: Artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 ska tolkas så att ond tro kan visas genom andra omständigheter än dem som räknas upp i punkterna a–e i denna bestämmelse.

Den femte frågan

40 Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan, vilken domstolen ska pröva härnäst, för att få en tolkning av begreppet ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004.

41 Enligt denna bestämmelse ska ett registrerat domännamn återkallas om det namnet är identiskt, eller lätt kan sammanblandas, med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, om namnet har registrerats eller använts i ond tro.

42 Vi prövningen av om ond tro föreligger ska en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet göras (se, analogt, dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, REG 2009, s. I-4893, punkt 37).

43 Vad särskilt avser de omständigheter som utmärker ett handlande som klagandebolagets, ska följande preciseringar göras med beaktande av de faktiska omständigheter som anges i beslutet om hänskjutande.

44 Domstolen ska, för det första, undersöka de villkor under vilka ordmärket &R&E&I&F&E&N& registrerades.

45 I detta avseende ska, i först hand, hänsyn tas till klagandebolagets avsikter när ansökan om registrering av detta varumärke lämnades in. Klagandebolagets avsikt utgör en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 41 och 42).

46 Att ansöka om registrering av ett varumärke utan att ha för avsikt att använda det som sådant, endast i akt och mening att därefter på grundval av rätten till detta varumärke registrera ett namn under toppdomänen .eu i det första steget av den stegvisa registrering som föreskrivs i förordning nr 874/2004, kan under vissa omständigheter utgöra handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i denna förordning.

47 I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande att klagandebolaget, trots att det hade låtit registrera ordmärket &R&E&I&F&E&N& i Sverige för säkerhetsbälten, i själva verket hade för avsikt att driva en webbplats för handel med däck vilken bolaget planerade att registrera.

48 Såsom domstolen har konstaterat och klagandebolaget också har medgivit hade nämnda bolag följaktligen inte för avsikt att använda det varumärke som hade registrerats på detta sätt för de produkter som registreringen avsåg.

49 I andra hand kan det sätt på vilket det aktuella varumärket framställs också vara relevant vid prövningen av om sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004 (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 50).

50 Den hänskjutande domstolen har i detta hänseende anfört att om man bortser från de särskilda skrivtecken som omger varje bokstav motsvarar ordmärket &R&E&I&F&E&N& en generisk beteckning på tyska, nämligen ”reifen” (”däck”). Det ska dessutom noteras att varumärket utmärks av ett ovanligt utförande och är lingvistiskt irrationellt, ur ett semantiskt och visuellt perspektiv. Det särskilda skrivtecknet ”&” som har infogats före och efter varje bokstav tycks nämligen helt sakna semantiskt värde. Ett sådant framställande kan därför ge vid handen att det särskilda skrivtecknet endast har infogats för att kamouflera den generiska beteckning som gömmer sig bakom varumärket.

51 I tredje hand kan den omständigheten att ett handlande upprepas också beaktas vid bedömningen av om det utgör ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004. Den hänskjutande domstolen har i detta hänseende anfört att klagandebolaget har låtit registrera sammanlagt 33 varumärken i Sverige som motsvarar generiska beteckningar på tyska. I samtliga fall har klagandebolaget använt det särskilda skrivtecknet ”&” före och efter varje bokstav i de kännetecken för vilka klagandebolaget har ansökt om registrering.

52 I fjärde hand kan händelsernas kronologi också utgöra en omständighet som ska beaktas vid den aktuella bedömningen. Vid bedömningen av om ond tro föreligger bör hänsyn således tas till att klagandebolaget i förevarande fall lät registrera ordmärket &R&E&I&F&E&N& kort innan det första steget av den stegvisa registreringen av namn under toppdomänen .eu inleddes. Av beslutet om hänskjutande framgår att klagandebolaget ansökte om registrering av det nämnda varumärket vid den behöriga svenska myndigheten den 11 augusti 2005. Nämnda myndighet biföll ansökan den 25 november 2005. Enligt EURid skulle registreringen av namn under toppdomänen .eu inledas den 7 december 2005.

53 Under dessa omständigheter fortsätter det svenska ordmärket &R&E&I&F&E&N& att vara giltigt då det inte har utgjort föremål för ett upphävande- eller ogiltighetsförfarande. De villkor under vilka nämnda varumärke registrerades kan emellertid påvisa ett handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004.

54 Vad avser de villkor under vilka domännamnet www.reifen.eu registrerades, konstaterar domstolen, för det andra, att oegentlig användning av ett särskilt skrivtecken eller ett skiljetecken i ett namn till vilket en rätt har hävdats, med beaktande av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004, kan vara en relevant omständighet vid bedömningen av om innehavaren av domännamnet har handlat i ond tro.

55 I andra stycket i ovannämnda artikel anges att när det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas innehåller särskilda skrivtecken, såsom tecknet ”&”, ”skall dessa helt tas bort från det berörda domännamnet, ersättas med bindestreck eller, om möjligt, skrivas om som ett ord”. Av beslutet om hänskjutande följer att klagandebolaget genom att använda sig av denna första möjlighet har fått samtliga ”&” borttagna ur sitt ordmärke &R&E&I&F&E&N& och på så sätt har låtit registrera domännamnet www.reifen.eu.

56 Kommissionens uppfattning att de tre omskrivningsreglerna i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 ska rangordnas saknar grund. Enligt nämnda institution ska särskilda skrivtecken med ett semantiskt värde uttryckas genom vanliga skrivtecken. Särskilda skrivtecken med en separerande funktion ska ersättas med bindestreck, och bara de tecken som saknar såväl en semantisk som en separerande funktion ska avlägsnas.

57 Såsom klagandebolaget och den tjeckiska regeringen har gjort gällande finns det emellertid ingenting i lydelsen av artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 som ger vid handen att det finns en rangordning mellan de tre omskrivningsreglerna.

58 Den omständigheten att det i det andra stycket i nämnda artikel föreskrivs att särskilda skrivtecken ”om möjligt” ska skrivas om med vanliga skrivtecken saknar i detta avseende betydelse. Detta uttryck ska nämligen inte anses etablera en rangordning av något slag mellan de olika omskrivningsmöjligheterna, utan rör den situationen i vilken det är omöjligt att uttrycka särskilda skrivtecken genom vanliga skrivtecken.

59 Kommissionens resonemang skulle dessutom, i fall av spekulativ och oegentlig registrering, leda till att sådana särskilda skrivtecken som även fortsättningsvis helt skulle kunna tas bort blev extra attraktiva. Samtidigt skulle sökanden, i fall av registrering i god tro, inte ha något val vad avser omskrivningen av särskilda skrivtecken, varmed de skulle kunna tillskrivas ett namn under toppdomänen .eu som i deras ögon inte motsvarar det namn för vilka de har gjort gällande en tidigare rättighet.

60 I detta hänseende ska det noteras att det följer av artikel 10.2 i förordning nr 874/2004 att registrering av ett domännamn under toppdomänen .eu på grundval av en tidigare rättighet ska omfatta registreringen av det fullständiga namnet för vilket den tidigare rättigheten existerar, såsom det skrivs i de handlingar som styrker att en sådan rättighet existerar.

61 Lagstiftaren har infört omskrivningsregler i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 för vissa särskilda skrivtecken som kan ingå i ett namn för vilket tidigare rättigheter hävdas men som inte kan ingå i ett domännamn på grund av tekniska begränsningar.

62 Av artikel 10.2 jämförd med artikel 11 i förordning nr 874/2004 framgår sålunda att omskrivningsreglerna i andra stycket i nämnda artikel 11 endast kan tillämpas i syfte att säkerställa att det domännamn för vilket registrering har begärts helt eller i så hög grad som möjligt överensstämmer med det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas.

63 Förekomsten av särskilda skrivtecken i det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas och det val som sökanden gör vad avser de tre omskrivningsreglerna för sådana tecken i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004, det vill säga att nämnda tecken helt tas bort, ersätts med bindestreck eller skrivs om med vanliga skrivtecken, kan sålunda ge vid handen att handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i denna förordning föreligger. Så är särskilt fallet när det domännamn som ansökan om registrering avser inte överensstämmer med det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas.

64 Det följer av beslutet om hänskjutande att särskilda skrivtecken som på ett lingvistiskt irrationellt sätt har skjutits in i det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas helt har tagits bort i det domännamn för vilket registrering har begärts, i stället för att ersättas med bindestreck eller skrivas om med vanliga skrivtecken. Detta har medfört att nämnda domännamn inte överensstämmer med det namn som omfattades av tidigare rättigheter.

65 För det andra erinrar domstolen om att ett förfarande för stegvis registrering har införts genom förordning nr 874/2004 (såsom framgår av skäl 12 häri) för att ge innehavare av tidigare rättigheter möjlighet att låta registrera namn som de äger.

66 Med tillämpning av artikel 12 i nämnda förordning omfattar detta förfarande två steg. I det första steget får ansökningarna om domännamn endast avse registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar och namn på eller akronymer för offentliga organ. Under det andra steget kan ansökningarna om domännamn omfatta både namn som kan registreras i det första steget och namn baserade på alla andra tidigare rättigheter.

67 Den allmänna registreringen av domännamn under toppdomänen .eu skall följaktligen inte inledas förrän den stegvisa registreringsperioden har avslutats.

68 Ett domännamn som det aktuella, vilket motsvarar en generisk benämning som sådan, kunde således registreras i det första steget av den stegvisa registreringen endast genom att på ett konstlat sätt skapa och registrera ett varumärke för detta ändamål.

69 Om klagandebolaget inte hade låtit registrera ett ordmärke hade det nämligen varit tvunget att invänta inledandet av den allmänna registreringen av namn under toppdomänen .eu innan det lämnade in sin ansökan och hade, sålunda, i likhet med alla andra personer som intresserar sig för samma domännamn, riskerat att i enlighet med principen ”först till kvarn” förekommas av en annan ansökan om registrering som hade lämnats in tidigare.

70 Ett handlande som uppenbarligen syftar till att kringgå förfarandet med stegvis registrering som har införts genom förordning nr 874/2004 ska sålunda beaktas vid bedömningen av om sökanden har handlat i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i nämnda förordning.

71 För det tredje kan även den omständigheten att sökanden har lämnat in ett stort antal registreringsansökningar för domännamn som motsvarar generiska beteckningar utgöra ett relevant indicium vid prövningen av om sökanden har handlat i ond tro, med beaktande av syftet med förordning nr 874/2004 som är att förebygga och undvika spekulativ och egentlig registrering och användning av domännamn. Det framgår av beslutet om hänskjutande att klagandebolaget har lämnat in 180 ansökningar av detta slag.

72 Den omständigheten, som nämns i beslutet om hänskjutande, att klagandebolaget vid tidpunkten för registreringen av domännamnet inte kände till motparten är däremot irrelevant.

73 Klagandebolaget har i detta hänseende gjort gällande att målet vid den nationella domstolen rör en registrering av ett domännamn som utgörs av en generisk beteckning. Detta kan inte under några omständigheter äventyra tredje mans rättigheter då ingen innehar exklusiva rättigheter vad avser sådana beteckningar. I fall av registrering av domännamn som består av generiska uttryck kan det således, per definition,

inte röra sig om sådant spekulativt och oegentligt handlande som de fall av ond tro som räknas upp i artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 syftar till att bekämpa. Klagandebolaget har följaktligen inte handlat i ond tro i den mening som avses i nämnda artikel 21.3.

74 Detta resonemang är felaktigt av två skäl. För det första bygger det på premissen att uppräkningen av fall av ond tro i artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 är uttömmande, vilket domstolen i punkterna 30–39 i förevarande dom har fastställt inte vara fallet. För det andra tar resonemanget inte i beaktande att tidigare rättigheter vad avser generiska uttryck lagligen kan förekomma. Såsom domstolen redan har fastställt utgör unionsrätten, och i synnerhet artikel 3.1 b och c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), inte hinder för att i en medlemsstat såsom nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller som beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan uppfatta ordets betydelse (dom av den 9 mars 2006 i mål C-421/04, Matratzen Concord, REG 2006, s. I-2303, punkterna 26 och 32 samt domslutet).

75 Då det inte kan uteslutas att äldre rättigheter föreligger för ett namn som motsvarar en generisk benämning finns det en risk för att klagandebolagets beteende skadar innehavarna av sådana rättigheter.

76 Ett sådant handlande som beskrivs i punkt 71 i förevarande dom syftar dessutom till att tillskansa den handlande en oskälig fördel till nackdel för andra personer som är intresserade av samma domännamn och som inte har några tidigare rättigheter som de kan göra gällande, vilket innebär att de måste invänta den allmänna registreringen av domännamn under toppdomänen .eu innan de kan inge en ansökan om registrering.

77 Den femte frågan ska således besvaras enligt följande: Vid bedömningen av om en person har handlat i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, jämförd med artikel 21.3 i samma förordning, ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits och under vilka namnet har registreras under toppdomänen .eu.

Vad avser de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

— Avsikten att inte använda varumärket på den marknad som ansökan om skydd avsåg.

— Det sätt på vilket varumärket framställs.

— Den omständigheten att ett stort antal andra varumärken som motsvarar generiska benämningar har registrerats.

— Den omständigheten att varumärket har registrerats kort innan den stegvisa registreringen av namn under toppdomänen .eu inleddes.

Vad avser de villkor under vilka namnet har registrerats under toppdomänen .eu ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

— Oegentlig användning av särskilda skrivtecken eller skiljetecken, i den mening som avses i artikel 11 i förordning nr 874/2004, i syfte att tillämpa omskrivningsreglerna i denna artikel.

— Registrering under det första steget av den stegvisa registrering som föreskrivs i denna förordning på grundval av ett varumärke som har erhållits under de omständigheter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen.

— Den omständigheten att ett stort antal registreringsansökningar för domännamn som motsvarar generiska beteckningar har lämnats in.

Den första, den andra och den tredje frågan

78 Med hänsyn till svaren på den fjärde och den femte frågan samt till omständigheterna i målet vid den nationella domstolen saknas det anledning att besvara de tre första frågorna.

Rättegångskostnader

79 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

1) Artikel 21.3 i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering ska tolkas så att ond tro kan visas genom andra omständigheter än dem som räknas upp i punkterna a–e i denna bestämmelse.

2) Vid bedömningen av om en person har handlat i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, jämförd med artikel 21.3 i samma förordning, ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits och under vilka namnet har registrerats under toppdomänen .eu.

Vad avser de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits, ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

— **Avsikten att inte använda varumärket på den marknad som ansökan om skydd avsåg.**

— **Det sätt på vilket varumärket framställs.**

— **Den omständigheten att ett stort antal andra varumärken som motsvarar generiska benämningar har registrerats.**

— **Den omständigheten att varumärket har registrerats kort innan den stegvisa registreringen av namn under toppdomänen .eu inleddes.**

Vad avser de villkor under vilka namnet har registrerats under toppdomänen .eu, ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

— **Oegentlig användning av särskilda skrivtecken eller skiljetecken, i den mening som avses i artikel 11 i förordning nr 874/2004, i syfte att tillämpa omskrivningsreglerna i denna artikel.**

— **Registrering under det första steget av den stegvisa registrering som föreskrivs i denna förordning på grundval av ett varumärke som har erhållits under de omständigheter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen.**

— **Den omständigheten att ett stort antal registreringsansökningar för domännamn som motsvarar generiska beteckningar har lämnats in.**

Underskrifter