WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 3 czerwca 2010 r.*

W sprawie C-569/08

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) postanowieniem z dnia 18 listopada 2008 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 grudnia 2008 r., w postępowaniu

Internetportal und Marketing GmbH

przeciwko

Richardowi Schlichtowi,

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 grudnia 2009 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Internetportal und Marketing GmbH przez T. Höhnego oraz T. Bettingera, Rechtsanwälte,

— w imieniu R. Schlichta przez J. Puhr, Rechtsanwältin,

— w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162, s. 40).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu o nazwę domeny „www.reifen.eu", jaki zaistniał między spółką Internetportal und Marketing GmbH, która prowadzi strony internetowe, sprzedaje towary w Internecie i jest właścicielem szwedzkiego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& (zwaną dalej „stroną powodową") a Richardem Schlichtem (zwanym dalej „pozwanym"), właścicielem zarejestrowanego w krajach Beneluksu znaku towarowego „Reifen".

Ramy prawne

3 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu .eu (Dz.U. L 113, s. 1) akt ten określa ogólne warunki wprowadzenia domeny najwyższego poziomu .eu, łącznie z wyznaczeniem rejestru, oraz ustanawia ogólne ramy polityki funkcjonowania tego rejestru.

4 Motyw 16 tego rozporządzenia stanowi, że „[o]dwołanie się do porządku publicznego w odniesieniu do spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen zapewnia, że właściciele uprzednich praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub wspólnotowego oraz instytucje publiczne będą korzystać z określonego przedziału czasu (»sunrise period«), w którym rejestracja nazw ich domen jest wyłącznie zastrzeżona dla [tych] właścicieli […] oraz instytucji publicznych".

5 Artykuł 5 ust. 1 lit. b) wskazanego powyżej rozporządzenia przewiduje, że „Komisja przyjmuje zasady […] [obejmujące w szczególności] […] [p]orządek publiczny [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotycząc[e] spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności [odpowiedniej pod względem czasowym możliwości] rejestracji swoich nazw".

6 Na podstawie tego przepisu Komisja przyjęła rozporządzenie nr 874/2004.

7 Motyw 12 wskazanego rozporządzenia brzmi następująco:

„W celu ochrony praw pierwszeństwa [wcześniejszych praw] uznanych [lub ustanowionych] przez ustawodawstwo wspólnotowe lub krajowe powinna zostać wprowadzona procedura stopniowej [etapowej] rejestracji. Na stopniową [etapową] rejestrację powinny się składać dwa etapy, ukierunkowane na zapewnienie posiadaczom praw pierwszeństwa [podmiotom wcześniejszych praw] odpowiedniej możliwości zarejestrowania nazw, do których posiadają prawo pierwszeństwa [do których już mają prawo]. Rejestr powinien zapewnić, aby zatwierdzania przedmiotowych praw dokonywali powołani do tego celu agenci ds. legalizacji. Na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, agenci ds. legalizacji powinni dokonać oceny zgłoszonego prawa do określonej nazwy. Alokacja nazwy powinna być następnie dokonywana na zasadzie »kto pierwszy, ten lepszy«, w przypadku gdy o nazwę domeny ubiega się dwóch lub więcej wnioskodawców będących posiadaczami prawa pierwszeństwa [podmiotami wcześniejszego prawa]".

8 Artykuł 10 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Strony uprawnione i nazwy, jakie mogą rejestrować", stanowi:

„1. Do ubiegania się o rejestrację nazw domen w okresie rejestracji stopniowej [etapowej], przed przystąpieniem do ogólnej rejestracji domeny .eu [rozpoczęciem otwartej rejestracji w domenie .eu], uprawnieni są posiadacze praw pierwszeństwa [podmioty wcześniejszych praw] uznan[ych] lub ustanowi[onych] na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego oraz organy publiczne.

Termin »prawa pierwszeństwa [wcześniejsze prawa]« obejmuje między innymi [prawa, których przedmiotem są] zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego państw członkowskich w przypadku ich posiadania [bycia ich podmiotem] – [prawa, których przedmiotem są] niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, [oznaczenia przedsiębiorstw, firmy spółek,] nazwiska [osób fizycznych] oraz charakterystyczne tytuły chronionych dzieł literackich i dzieł sztuki.

[…]

2. Rejestracja na podstawie prawa pierwszeństwa [wcześniejszego prawa] obejmuje rejestrację pełnej nazwy objętej prawem pierwszeństwa [wcześniejszym prawem], zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzącej istnienia takiego prawa.

[…]".

9 Artykuł 11 powyższego rozporządzenia, zatytułowany „Specjalne znaki", brzmi następująco:

„[…]

W przypadku gdy nazwa, do której zgłaszane są prawa pierwszeństwa [w odniesieniu do której zgłoszone zostały wcześniejsze prawa] zawiera specjalne znaki, spacje lub znaki przestankowe, powinny one zostać całkowicie usunięte z odpowiadającej nazwy domeny, zastąpione łącznikami lub, w miarę możliwości, przerobione [wyrażone za pomocą zwykłych znaków].

Specjalne znaki i znaki przestankowe, o których mowa w drugim akapicie, obejmują [w szczególności]:

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

[…]".

10 Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004 ustala okres trwania rejestracji etapowej na cztery miesiące, przy czym otwarta rejestracja nazw domen nie może się rozpocząć przed zakończeniem okresu przewidzianego dla rejestracji etapowej.

11 Przepis ten przewiduje nadto, że rejestracja etapowa obejmuje dwa etapy, z których każdy trwa dwa miesiące. Podczas pierwszego etapu przedmiotem wniosków o nazwy domen mogą być wyłącznie zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy podmiotów publicznych.

12 Podczas drugiego etapu rejestracji etapowej przedmiotem wniosków o nazwy domen mogą być wyłącznie nazwy podlegające rejestracji w etapie pierwszym oraz nazwy objęte wszystkimi innymi wcześniejszymi prawami.

13 Artykuł 21 rozporządzenia nr 874/2004, zatytułowany „Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i stanowiące nadużycie", brzmi następująco:

„1. Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę [może zostać pomylona z nazwą] podlegającą prawu [do której przysługuje prawo], które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu [została zarejestrowana, mimo że właścicielowi nazwy domeny nie przysługiwało do tej nazwy prawo ani nie miał on uzasadnionego interesu w dokonywaniu jej rejestracji]; albo

b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

[…]

3. Złą wiarę w rozumieniu ust. 1 lit. b) można wykazać, w przypadku gdy:

a) okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta [zasadniczo] w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania [lub przeniesienia w inny sposób] danej nazwy domeny właścicielowi nazwy, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego albo podmiotowi publicznemu; [albo]

b) nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny [przełożeniem tej nazwy na odpowiadającą jej nazwę domeny], z zastrzeżeniem, że:

i) formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić [tego rodzaju postępowanie wnioskodawcy może zostać udowodnione]; lub

ii) nazwa domeny nie była używana w istotny [odpowiedni] sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub

iii) w okolicznościach, gdy w chwili wszczęcia procedury ADR [alternatywnego rozwiązywania sporów], właściciel nazwy domeny, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo właściciel nazwy [domeny] podmiotu publicznego zgłosił zamiar korzystania z nazwy [domeny] w istotny [odpowiedni] sposób, lecz w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia procedury ADR nie zrealizował go;

c) nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana w celu zakłócenia działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub

d) nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta [w celu skłonienia] użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub

e) zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.

[…]".

14 Artykuł 22 rozporządzenia nr 874/2004, zatytułowany „Procedura alternatywnego [pozasądowego] rozwiązywania sporów (ADR)", stanowi:

„1. Procedurę ADR może wszcząć którakolwiek ze stron w przypadku:

a) rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21; lub

b) sprzeczności decyzji podjętej przez Rejestr z przepisami niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

[…]

11. W postępowaniu przeciwko właścicielowi nazwy domeny, w przypadku stwierdzenia przez zespół ADR [pozasądowy zespół orzekający] rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie, jak to określono w art. 21, podejmuje on decyzję o wycofaniu nazwy domeny. Nazwa domeny zostaje przeniesiona na stronę skarżącą, jeżeli wnioskuje ona o daną nazwę domeny i spełnia ogólne kryteria kwalifikacji określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

W przypadku postępowania przeciwko Rejestrowi, zespół ADR [pozasądowy zespół orzekający] orzeka, czy decyzja podjęta przez Rejestr jest sprzeczna z niniejszym rozporządzeniem lub rozporządzeniem (WE) nr 733/2002. Zespół ADR [pozasądowy zespół orzekający] orzeka o unieważnieniu decyzji, a w stosownych przypadkach może podjąć decyzję o przeniesieniu, wycofaniu lub przypisaniu danej nazwy domeny, z zastrzeżeniem, iż w razie konieczności, spełnione muszą zostać ogólne kryteria kwalifikacji określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

[…]

13. Jeżeli w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od powiadomienia stron o wyniku procedury ADR nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe, wyniki ADR są wiążące dla stron oraz dla Rejestru".

15 Decyzją z dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 128, s. 29) Komisja wyznaczyła na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 733/2002 stowarzyszenie niemające celu zarobkowego „European Registry for Internet Domains" z siedzibą w Brukseli (zwane dalej „EURid") jako Rejestr, którego zadaniem jest organizacja, administrowanie i zarządzanie domeną najwyższego poziomu .eu.

16 EURid powierzyło prowadzenie postępowań w ramach ADR w rozumieniu art. 22 rozporządzenia (WE) nr 874/2004 sądowi arbitrażowemu przy izbie gospodarczej Republiki Czeskiej i przy izbie rolniczej Republiki Czeskiej (zwanemu dalej „sądem arbitrażowym").

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

17 Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym, spółka akcyjna z siedzibą w Salzburgu (Austria), prowadzi strony internetowe i sprzedaje towary w Internecie. Aby móc zarejestrować nazwy domen w ramach pierwszego etapu rejestracji etapowej przewidzianej w rozporządzeniu nr 874/2004, zgłosiła ona z powodzeniem do szwedzkiego rejestru znaków towarowych łącznie 33 nazwy rodzajowe jako znaki towarowe, wykorzystując każdorazowo specjalny znak „&" przed każdym wyrazem, po nim i pomiędzy jego literami. I tak w dniu 11 sierpnia 2005 r. złożyła ona wniosek, którego przedmiotem była rejestracja słownego znaku towarowego &R&E&I-&F&E&N& dla towarów należących do klasy 9 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim"), odpowiadających opisowi „pasy bezpieczeństwa". W dniu 25 listopada 2005 r. znak ten został zarejestrowany pod numerem 376729.

18 Z akt sprawy wynika jednak, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym nigdy nie planowała używać tego znaku w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa.

19 Nazwa domeny „www.reifen.eu" została następnie zarejestrowana przez stronę powodową w postępowaniu przed sądem krajowym w ramach pierwszego etapu rejestracji etapowej, na podstawie szwedzkiego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N&, po usunięciu z niego znaku specjalnego „&" zgodnie z jedną z zasad transkrypcji zawartych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004.

20 W świetle ustaleń faktycznych zawartych w postępowaniu odsyłającym, zważywszy na okoliczność, że w języku niemieckim słowo „Reifen" oznacza opony, rejestracja nazwy domeny „www.reifen.eu" przez stronę powodową w postępowaniu przed sądem krajowym świadczy o tym, iż zamierza ona prowadzić stronę internetową dotyczącą handlu oponami, jednak z uwagi na toczące się obecnie przed sądem krajowym postępowanie i poprzedzającą je procedurę ADR nie podjęła jeszcze żadnych istotnych czynności przygotowawczych do uruchomienia tej strony.

21 Z postanowienia odsyłającego wynika także, że w chwili dokonania rejestracji nazwy domeny kwestionowanej w postępowaniu przed sądem krajowym pozwany nie był jeszcze znany stronie powodowej.

22 Ponadto ze wspomnianego postanowienia wynika, iż strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym złożyła wnioski o zarejestrowanie 180 nazw domen, z których wszystkie składały się z nazw rodzajowych.

23 Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym jest właścicielem zarejestrowanego słownego znaku towarowego Reifen, zarejestrowanego w dniu 28 listopada 2005 r. w Office des Marques Benelux (urzędzie ds. znaków towarowych dla Beneluksu) dla klas 3 i 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, zawierających odpowiednio następujące opisy: „środki wybielające i inne środki piorące […] produkty czyszczące, a w szczególności produkty czyszczące do okien zawierające nanocząsteczki" oraz „usługi wsparcia dla wprowadzania do obrotu takich produktów czyszczących". Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym zgłosił także w dniu 10 listopada 2005 r. wspólnotowy słowny znak towarowy Reifen dla tych samych dwu klas. Pod tym znakiem, który utworzony został – jak wynika z akt sprawy – z trzech pierwszych liter niemieckich słów „Reinigung" (czyszczenie) i „Fenster" (okno) zamierza on sprzedawać w całej Europie środki do czyszczenia powierzchni ze szkła przypominającego szkło okienne. Opracowanie tych środków zlecił on przedsiębiorstwu Bergolin GmbH & Co KG. W dniu 10 października 2006 r. istniała już próbka płynu czyszczącego I (Reifen A).

24 Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym zaskarżył do sądu arbitrażowego rejestrację nazwy domeny „www.reifen.eu" zgłoszonej przez stronę powodową. Orzeczeniem z dnia 24 lipca 2006 r. (sprawa nr 00910) sąd arbitrażowy uwzględnił jego skargę, odebrał stronie powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym prawo do nazwy tej domeny i przeniósł je na pozwanego. W orzeczeniu tym sąd arbitrażowy uznał, że znak „&" zawarty w znaku towarowym nie powinien zostać usunięty, lecz powinien on zostać wyrażony za pomocą zwykłych znaków. Według tego sądu w przypadku szeregu wniosków o zarejestrowanie nazw domen strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym chciała w oczywisty sposób obejść zasadę transkrypcji ustanowioną w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004. W związku z tym wniosek o zarejestrowanie nazwy domeny będącej przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym został przez nią złożony w złej wierze.

25 Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym zaskarżyła to orzeczenie, wszczynając postępowanie sądowe zgodnie z art. 22 ust. 13 rozporządzenia nr 874/2004. Wobec uznania jej powództwa za bezzasadne w pierwszej instancji i oddalenia odwołania strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym wniosła rewizję nadzwyczajną („Revision") do sądu krajowego.

26 Uznawszy, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni prawa Unii, a w szczególności od wykładni art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować w ten sposób, że prawo w rozumieniu tego przepisu istnieje również wówczas:

a) gdy znak towarowy, którego nie zamierzano używać w odniesieniu do towarów lub usług, został nabyty wyłącznie w celu zarejestrowania na pierwszym etapie rejestracji etapowej nazwy domeny identycznej z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego?

b) gdy stanowiący podstawę rejestracji nazwy domeny i identyczny z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy odbiega od nazwy domeny, ponieważ znak towarowy zawiera specjalne znaki, które nie zostały zawarte w nazwie domeny, mimo że ich transkrypcja jest możliwa i ich usunięcie prowadzi do tego, że nazwa domeny różni się od znaku towarowego w sposób wykluczający prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd?

2) Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować w ten sposób, że uzasadniony interes istnieje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) tego rozporządzenia?

3) [W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej:] [c]zy uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 istnieje również wtedy, gdy właściciel nazwy domeny pragnie używać nazwy tej domeny, identycznej z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego, do prowadzenia nawiązującego tematycznie portalu internetowego?

[…]

4) [W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzącej:] [c]zy art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować w ten sposób, że jedynie przypadki zachowań określone w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) tego rozporządzenia uzasadniają złą wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 874/2004?

[…]

5) W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej:] [c]zy ze złą wiarą w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 mamy do czynienia również wówczas, gdy nazwa domeny została zarejestrowana na pierwszym etapie rejestracji etapowej w oparciu o identyczny z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy, który został nabyty przez właściciela nazwy domeny wyłącznie w celu zgłoszenia domeny do rejestracji i uprzedzenia w ten sposób innych zainteresowanych tudzież ewentualnie również właścicieli praw do znaku towarowego".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne

27 Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym twierdzi na wstępie, iż nie można się wobec niej powoływać na ewentualne błędy popełnione przez Rejestr w związku z rejestracją nazwy domeny kwestionowanej w postępowaniu przed sądem krajowym. Błędy takie powinny były zostać podniesione w ramach procedury skierowanej przeciwko Rejestrowi na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004, a nie w ramach postępowania przeciwko samemu właścicielowi domeny.

28 Chociaż sąd krajowy nie przedstawił pytania dotyczącego tej kwestii, należy wskazać, iż o ile twierdzenie strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym nie jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed tym sądem, w ramach procedury współpracy pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem ustanowionej w art. 267 TFUE do Trybunału należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu (zob. analogicznie wyrok z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie C-295/97 Piaggio, Rec. s. I-3735, pkt 25).

29 W tym względzie należy zaznaczyć, iż art. 22 ust. 11 akapity pierwszy i drugi rozporządzenia nr 874/2004 umożliwia każdej ze stron wszczęcie procedury ADR bądź przeciwko właścicielowi nazwy domeny, gdy jej rejestracja jest spekulacyjna lub stanowi nadużycie, bądź przeciwko Rejestrowi, gdy któraś z jego decyzji jest sprzeczna z rozporządzeniami nr 733/2002 lub nr 874/2004. Ponieważ przedmiotem zawisłego przed sądem krajowym sporu – wszczętego zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 874/2004 – jest rejestracja, która według strony powodowej w owym postępowaniu ma charakter spekulacyjny lub stanowi nadużycie, zasadne mogło być wszczęcie postępowania przeciwko właścicielowi nazwy domeny.

30 Twierdzenie przedstawione w tym względzie przez stronę powodową w postępowaniu przed sądem krajowym jest zatem pozbawione podstaw.

W przedmiocie pytania czwartego

31 W ramach pytania czwartego, które należy zbadać w pierwszej kolejności, sąd krajowy zmierza zasadniczo do wyjaśnienia, czy okoliczności uzasadniające istnienie złej wiary zostały enumeratywnie wyliczone w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) rozporządzenia nr 874/2004.

32 Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004. Otóż wersja niemiecka tego przepisu brzmi następująco: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]". Sformułowanie to, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza: „Zła wiara w rozumieniu ust. 1 lit. b) istnieje, gdy […]" może nasuwać wniosek, iż okoliczności uzasadniające złą wiarę określone w art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ograniczają się do tych, które wyraźnie wymieniono we wskazanym powyżej ust. 3.

33 W każdym razie rozpatrywany przepis nie może być badany jedynie w wersji niemieckiej, gdyż przepisy prawa Unii należy interpretować i stosować w sposób jednolity w świetle wersji sporządzonych we wszystkich językach Unii (zob. podobnie wyroki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie C-280/04 Jyske Finans, Zb.Orz. s. I-10683, pkt 31; z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-187/07 Endendijk, Zb.Orz. s. I-2115, pkt 22).

34 Z innych niż niemieckojęzyczna wersji językowych art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że zawarte w tym przepisie wyliczenie okoliczności uzasadniających złą wiarę ma jedynie charakter przykładowy. Otóż wersja francuska omawianego

przepisu brzmi: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]". Odpowiednik francuskiego czasownika „pouvoir" występuje także w innych wersjach językowych, w szczególności zaś w języku angielskim („may"), w języku włoskim („può"), w języku hiszpańskim („podrá"), w języku polskim („można"), w języku portugalskim („pode"), w języku niderlandzkim („kan"), a także w języku bułgarskim („може").

35 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem konieczność jednolitego stosowania i jednolitej wykładni aktu wspólnotowego wyklucza jego rozpatrywanie w jednej, w oderwaniu od innych, wersji językowej, ale wymaga ustalenia wykładni w zależności od rzeczywistej woli autora tego aktu i przyświecającego mu celu, a zwłaszcza w świetle wszystkich wersji językowych (zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 Stauder, Rec. s. 419, pkt 3; z dnia 22 października 2009 r. w sprawach połączonych C-261/08 i C-348/08 Zurita García i Choque Cabrera, Zb.Orz. s. I-10143, pkt 54; a także z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-473/08 Eulitz, Zb.Orz. s. I-907, pkt 22).

36 Ponadto należy w tym względzie podkreślić, że rozporządzenie nr 733/2002 zmierza w szczególności do ustanowienia reguł porządku publicznego w odniesieniu do spekulacyjnych i stanowiących nadużycie rejestracji nazw domen, które winny zapewnić poszanowanie wcześniejszych praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego lub prawa Unii. Wprowadzeniu w życie reguł porządku publicznego służy zwłaszcza art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, który przewiduje zasadniczo wycofanie nazw domen zarejestrowanych w sposób spekulacyjny lub stanowiący nadużycie.

37 Tymczasem realizacja celu, jakim jest udaremnienie rejestracji nazw domen o charakterze spekulacyjnym lub stanowiących nadużycie, którym z natury mogą towarzyszyć różne okoliczności faktyczne i prawne, zostałaby zagrożona, gdyby złą wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 można było uzasadnić jedynie okolicznościami enumeratywnie wyliczonymi w art. 21 ust. 3 lit. a)–e).

38 Wreszcie z motywu 16 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że Rejestr winien uwzględniać najlepsze praktyki międzynarodowe w danej dziedzinie, a zwłaszcza odpowiednie zalecenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), tak aby w możliwie największym stopniu zapobiegać rejestracjom o charakterze spekulacyjnym i antykonkurencyjnym. Tymczasem – jak podnosi Komisja – ze sprawozdania końcowego WIPO z dnia 30 kwietnia 1999 r. dotyczącego procesu konsultacji w sprawie nazw domen internetowych, a w szczególności z zalecenia nr 171 ust. 2 dotyczącego pojęcia „zła wiara" wynika, że wyliczenie okoliczności uzasadniających złą wiarę, które co więcej pokrywa się w znacznej mierze z wyliczeniem przedstawionym w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004, nie jest wyczerpujące.

39 Na czwarte z przedstawionych pytań należy zatem udzielić odpowiedzi, że art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 powinien być interpretowany w ten sposób, że o istnieniu złej wiary świadczyć mogą również okoliczności inne niż te, które wyliczono w lit. a)–e) tego przepisu.

W przedmiocie pytania piątego

40 W ramach pytania piątego, które należy zbadać w drugiej kolejności, sąd krajowy wnosi zasadniczo do Trybunału o dokonanie wykładni pojęcia złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004.

41 Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy zarejestrowana nazwa domeny jest identyczna albo może zostać pomylona z nazwą, do której przysługuje prawo uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub unijnego, ta nazwa domeny podlega wycofaniu, jeżeli została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

42 Istnienie złej wiary należy jednak oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb.Orz. s. I-4893, pkt 37).

43 Odnosząc się bardziej szczegółowo do elementów charakteryzujących zachowanie strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym, w świetle ustaleń faktycznych zawartych w postanowieniu odsyłającym należy zważyć, co następuje.

44 Po pierwsze, należy zbadać okoliczności, w których zarejestrowany został słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N&.

45 W tym względzie należy zważyć, po pierwsze, iż zamiar strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym w chwili złożenia wniosku o zarejestrowanie tego znaku jest elementem subiektywnym, który powinien zostać ustalony poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 41, 42).

46 Wystąpienie z wnioskiem o zarejestrowanie znaku bez zamiaru jego używania, lecz wyłącznie w celu dokonania późniejszej rejestracji, na podstawie prawa do tego znaku, nazwy domeny najwyższego poziomu .eu w ramach pierwszego etapu rejestracji etapowej przewidzianej w rozporządzeniu nr 874/2004 może w pewnych okolicznościach stanowić działanie w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

47 Z postanowienia odsyłającego wynika, że skarżąca, pomimo zarejestrowania w Szwecji słownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& dla pasów bezpieczeństwa, w rzeczywistości zamierzała prowadzić stronę internetową poświęconą handlowi oponami, której rejestrację przewidywała.

48 W świetle ustaleń poczynionych przez sąd krajowy – i jak przyznaje sama strona powodowa w postępowaniu przed tym sądem – nie miała ona żadnego zamiaru wykorzystywania zarejestrowanego w ten sposób znaku w odniesieniu do produktów objętych tą rejestracją.

49 Po drugie, wygląd znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oceny, czy dane działanie zostało podjęte w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 50).

50 W tym względzie sąd krajowy zwraca uwagę, że pomijając znaki specjalne występujące przed każdą literą i po każdej z nich, słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& odpowiada nazwie rodzajowej w języku niemieckim, a mianowicie „Reifen" („opony"). Należy także nadmienić, iż znak ten charakteryzuje się niezwykłym i irracjonalnym lingwistycznie wyglądem, zarówno pod względem semantycznym, jak i wizualnym. Znak specjalny „&" umieszczony przed każdą literą i po każdej z nich wydaje się bowiem przez to pozbawiony wszelkiej wartości semantycznej. Taki wygląd może zatem sugerować, że znak specjalny wykorzystano wyłącznie w celu zakamuflowania nazwy rodzajowej kryjącej się za tym znakiem towarowym.

51 Po trzecie, przy ocenie, czy dane zachowanie cechuje zła wiara w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004, można również brać pod uwagę powtarzający się charakter tego postępowania. W tym względzie sąd krajowy zwraca uwagę, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym zarejestrowała w Szwecji łącznie 33 znaki towarowe odpowiadające nazwom rodzajowym w języku niemieckim, przy czym za każdym razem użyła znaku specjalnego „&" przed każdą literą i po każdej literze zawartej w oznaczeniach będących przedmiotem wniosków o zarejestrowanie.

52 Po czwarte, istotnym elementem oceny może być także chronologia wydarzeń. W rozpatrywanej sytuacji na szczególną uwagę w kontekście oceny istnienia ewentualnej złej wiary zasługuje okoliczność, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym zarejestrowała słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& tuż przed rozpoczęciem pierwszego etapu rejestracji etapowej nazw domen najwyższego poziomu .eu. Z postanowienia odsyłającego wynika bowiem, iż strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym wystąpiła o zarejestrowanie omawianego znaku towarowego do właściwego organu szwedzkiego w dniu 11 sierpnia 2005 r., przy czym organ ten uwzględnił jej wniosek w dniu 25 listopada 2005 r., zaś EURid ogłosiło, że rejestracja nazw domen najwyższego poziomu .eu rozpocznie się z dniem 7 grudnia 2005 r.

53 W tej sytuacji, chociaż szwedzki słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& pozostaje ważny – o ile nie zostanie stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku lub jego unieważnienie – to okoliczności, w których został on zarejestrowany, mogą świadczyć o działaniu w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004.

54 Odnosząc się w drugiej kolejności do okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny „www.reifen.eu", należy, po pierwsze, stwierdzić, że nadużywanie znaków specjalnych lub przestankowych w nazwie, do której prawa są dochodzone, może stanowić – w świetle zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004 – czynnik mający znaczenie dla oceny, czy zachowanie właściciela nazwy domeny cechowała zła wiara.

55 Akapit drugi tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy nazwa, w odniesieniu do której zgłoszone zostały wcześniejsze prawa, zawiera specjalne znaki, takie jak znak „&", „powinny one zostać całkowicie usunięte z odpowiadającej nazwy domeny, zastąpione łącznikami lub, w miarę możliwości, przerobione [wyrażone za pomocą zwykłych znaków]". Z postanowienia odsyłającego wynika, iż na podstawie pierwszej z tych zasad skarżąca mogła usunąć ze słownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& wszystkie znaki „&", a w konsekwencji zarejestrować nazwę domeny „www.reifen.eu".

56 Nie można w tym względzie zgodzić się z twierdzeniem Komisji, że trzy zasady transkrypcji zapisane w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 należy zhierarchizować. Według tej instytucji znaki specjalne posiadające wartość semantyczną winny być wyrażane za pomocą zwykłych znaków, przy czym znaki specjalne pełniące funkcję rozdzielającą należy zastępować łącznikami, a usuwać należy jedynie te znaki specjalne, które ani nie mają wartości semantycznej, ani nie pełnią funkcji rozdzielającej.

57 Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym oraz rząd czeski podnoszą jednak, że wykładnia literalna art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 nie uzasadnia wniosku, że między tymi trzema zasadami transkrypcji istnieje jakakolwiek hierarchia.

58 Bez znaczenia jest tu okoliczność, że przepis ten stanowi, iż znaki specjalne winny być wyrażane za pomocą zwykłych znaków „w miarę możliwości". Wyrażenie to należy bowiem rozumieć nie w ten sposób, że ustanawia ono jakąkolwiek hierarchię między różnymi możliwościami transkrypcji, ale w ten sposób, że chodzi w nim o brak możliwości wyrażenia za pomocą zwykłych znaków niektórych znaków specjalnych.

59 Co więcej, uwzględnienie twierdzenia Komisji skutkowałoby tym, że w przypadku rejestracji o charakterze spekulacyjnym lub stanowiących nadużycie preferowane byłoby stosowanie znaków specjalnych, których usunięcie jest możliwe, podczas gdy w przypadku rejestracji w dobrej wierze wnioskodawcy nie mieliby żadnego wyboru co do sposobu transkrypcji znaków specjalnych, wobec czego mogliby znaleźć się w sytuacji, w której zostałaby im narzucona nazwa domeny najwyższego poziomu .eu, która nie odpowiada – w ich ocenie – nazwie objętej wcześniejszym prawem.

60 Należy w tym względzie podkreślić, iż z art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że rejestracja nazwy domeny najwyższego poziomu .eu na podstawie wcześniejszego prawa obejmuje rejestrację pełnej nazwy objętej wcześniejszym prawem, zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzącej istnienia takiego prawa.

61 Ponieważ niektóre znaki specjalne, które mogą występować w nazwie objętej wcześniejszym prawem, z przyczyn natury technicznej nie mogą jednak pojawić się w nazwie domeny, w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 prawodawca ustanowił zasady transkrypcji takich znaków specjalnych.

62 Z art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że stosowanie zasad transkrypcji ustanowionych w art. 11 akapit drugi służy zapewnieniu identyczności bądź możliwie największej zgodności między nazwą domeny, o której rejestrację wniesiono a nazwą objętą wcześniejszym prawem.

63 Obecność znaków specjalnych w nazwie objętej wcześniejszym prawem, a także dokonany przez wnioskodawcę wybór dotyczący trzech zapisanych w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 zasad transkrypcji takich znaków, a mianowicie wybór między usunięciem, zastąpieniem łącznikiem lub wyrażeniem za pomocą zwykłych znaków, mogą zatem świadczyć o tym, że mamy do czynienia z działaniem w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w szczególności zaś w sytuacji, gdy nazwa domeny, o której zarejestrowanie wniesiono, nie jest zgodna z nazwą objętą wcześniejszym prawem.

64 Z postanowienia odsyłającego wynika w tym względzie, że znaki specjalne użyte w nazwie objętej wcześniejszym prawem w sposób nieracjonalny pod względem lingwistycznym nie zostały zastąpione łącznikiem bądź wyrażone za pomocą zwykłych znaków, lecz usunięte z nazwy domeny, o której rejestrację wniesiono, wobec czego zgodność tej nazwy z nazwą objętą wcześniejszym prawem została postawiona pod znakiem zapytania.

65 Po drugie, należy przypomnieć, że w celu zapewnienia podmiotom wcześniejszych praw odpowiedniej możliwości zarejestrowania nazw, do których mają prawo, w rozporządzeniu nr 874/2004 ustanowiono – jak wynika z motywu 12 tego aktu – procedurę rejestracji etapowej.

66 Zgodnie z art. 12 omawianego rozporządzenia procedura ta obejmuje dwa etapy. Podczas pierwszego etapu wyłącznie zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy podmiotów publicznych mogą być przedmiotem wniosków o ich zarejestrowanie jako nazwy domen. Etap drugi dotyczy nazw, które mogą być zarejestrowane w ramach pierwszego etapu oraz nazw objętych wszystkimi innymi wcześniejszymi prawami.

67 Otwarta rejestracja nazw domen najwyższego poziomu .eu może się zatem rozpocząć dopiero po zakończeniu okresu przewidzianego na rejestrację etapową.

68 W związku z tym wydaje się, że taka nazwa domeny jak ta będąca przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, która odpowiada nazwie rodzajowej pożądanej jako takiej, mogła zostać zarejestrowana w trakcie pierwszego etapu rejestracji etapowej wyłącznie dzięki chwytowi polegającemu na posłużeniu się znakiem towarowym utworzonym i zarejestrowanym specjalnie w tym celu.

69 Gdyby bowiem strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym nie zarejestrowała słownego znaku towarowego, musiałaby zaczekać ze złożeniem swego wniosku aż do rozpoczęcia otwartej rejestracji nazw domen najwyższego poziomu .eu, ryzykując tym samym – tak jak każda inna osoba zainteresowana tą samą nazwą domeny – że zostanie uprzedzona przez inny podmiot, który złoży swój wniosek o rejestrację wcześniej niż ona, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy".

70 Zachowanie, które ewidentnie zmierza do obejścia procedury rejestracji etapowej ustanowionej w rozporządzeniu nr 874/2004, należy zatem wziąć pod uwagę w ramach oceny, czy mamy tu do czynienia z działaniem w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia.

71 Po trzecie, okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen odpowiadających nazwom rodzajowym może również stanowić istotną wskazówkę przy ocenie, czy miało miejsce działanie w złej wierze w świetle celu rozporządzenia nr 874/2004, jakim jest zapobieganie rejestrowaniu i wykorzystywaniu w sposób spekulacyjny lub stanowiący nadużycie nazw domen bądź uniknięcie tego typu działań. Z postanowienia odsyłającego wynika w tym względzie, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym złożyła 180 wniosków tego rodzaju.

72 Z kolei bez znaczenia jest wspomniana w postanowieniu odsyłającym okoliczność, że w chwili zarejestrowania nazwy domeny będącej przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym pozwany w postępowaniu przed tym sądem nie był jeszcze znany stronie powodowej.

73 Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym podnosi w tym względzie, iż w zawisłej przed sądem krajowym sprawie chodzi o rejestrację nazwy domeny obejmującej pojęcie rodzajowe, co w żadnym razie nie może naruszyć praw osób trzecich, zważywszy, że nikt nie dysponuje wyłącznymi prawami do określeń rodzajowych. Działania o charakterze spekulacyjnym lub stanowiące nadużycie, których zwalczaniu służą określone w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 przypadki

istnienia złej wiary, należy zatem z definicji wykluczyć w przypadku rejestracji nazw domen obejmujących pojęcia rodzajowe. Według strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym oznacza to, iż nie działała ona w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 3 omawianego rozporządzenia.

74 Twierdzenie to jest błędne z dwóch powodów. Po pierwsze, opiera się ono na obalonym w pkt 31–39 niniejszego wyroku założeniu, że zawarte w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 wyliczenie okoliczności uzasadniających złą wiarę ma wyczerpujący charakter. Po drugie, nie uwzględnia ono okoliczności, że istnieć mogą uzasadnione wcześniejsze prawa do określeń rodzajowych. Trybunał orzekł już bowiem, że prawo Unii, a w szczególności art. 3 ust. 1 lit. b) i c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa (wyrok z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen Concord, Zb.Orz. s. I-2303, pkt 26, 32, a także sentencja).

75 Skoro zatem nie można wykluczyć istnienia wcześniejszych praw do nazwy odpowiadającej oznaczeniu rodzajowemu, takie zachowanie jak zachowanie strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody podmiotom tych praw.

76 Ponadto takie zachowanie jak to opisane w pkt 70 niniejszego wyroku oznacza próbę uzyskania nienależnej korzyści ze szkodą dla wszystkich innych osób zainteresowanych tą samą nazwą domeny, które nie dysponują stosownymi wcześniejszymi prawami i które muszą wobec tego wstrzymać się ze złożeniem wniosku o zarejestrowanie aż do rozpoczęcia otwartej rejestracji nazw domen najwyższego poziomu .eu.

77 Na piąte z przedstawionych pytań należy zatem udzielić odpowiedzi, że w celu ustalenia, czy dopuszczono się działania w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 w związku z ust. 3 tego artykułu, sąd krajowy zobowiązany jest uwzględnić wszelkie czynniki istotne w danym przypadku, a w szczególności okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego oraz okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego poziomu .eu.

Spośród okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

— zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego ubiegano się o ochronę,

— wygląd znaku towarowego,

— fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znaków towarowych odpowiadających oznaczeniom rodzajowym, oraz

— fakt zarejestrowania znaku towarowego tuż przed rozpoczęciem rejestracji etapowej nazw domen najwyższego poziomu .eu.

Spośród okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego poziomu .eu, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

— okoliczność wykorzystania znaków specjalnych lub znaków przestankowych noszącego znamiona nadużycia w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad transkrypcji,

— okoliczność dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewidzianej w tym rozporządzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku towarowego nabytego w okolicznościach takich jak zaistniałe w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, oraz

— okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen odpowiadających nazwom rodzajowym.

W przedmiocie pytań pierwszego, drugiego i trzeciego

78 W świetle odpowiedzi udzielonych na czwarte i piąte pytanie prejudycjalne, a także w świetle okoliczności sprawy zawisłej przed sądem krajowym nie zachodzi potrzeba udzielania odpowiedzi na trzy pierwsze pytania.

W przedmiocie kosztów

79 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

1) Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację powinien być interpretowany w ten sposób, że o istnieniu złej wiary świadczyć mogą również okoliczności inne niż te, które wyliczono w lit. a)–e) tego przepisu.

2) W celu ustalenia, czy dopuszczono się działania w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 w związku z ust. 3 tego artykułu, sąd krajowy zobowiązany jest uwzględnić wszelkie czynniki istotne w danym przypadku, a w szczególności okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego oraz okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego poziomu .eu.

Spośród okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

— **zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego ubiegano się o ochronę,**

— **wygląd znaku towarowego,**

— **fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znaków towarowych odpowiadających oznaczeniom rodzajowym, oraz**

— **fakt zarejestrowania znaku tuż przed rozpoczęciem rejestracji etapowej nazw domen najwyższego poziomu .eu.**

Spośród okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego poziomu .eu, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

— **okoliczność wykorzystania znaków specjalnych lub znaków przestankowych noszącego znamiona nadużycia w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad transkrypcji,**

— **okoliczność dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewidzianej w tym rozporządzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku towarowego nabytego w okolicznościach takich jak zaistniałe w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, oraz**

— **okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen odpowiadających nazwom rodzajowym.**

Podpisy