ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 3. júna 2010 *

Vo veci C-569/08,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 18. novembra 2008 a doručený Súdnemu dvoru 22. decembra 2008, ktorý súvisí s konaním:

Internetportal und Marketing GmbH

proti

Richardovi Schlichtovi,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh a A. Arabadjiev (spravodajca),

generálna advokátka: V. Trstenjak,
tajomník: K. Malacek, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. decembra 2009,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Internetportal und Marketing GmbH, v zastúpení: T. Höhne a T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— R. Schlicht, v zastúpení: J. Puhr, Rechtsanwältin,

— česká vláda, v zastúpení: M. Smolek, splnomocnený zástupca,

— talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— Európska komisia, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 10. februára 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 21 nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, s. 40; Mim. vyd. 13/034, s. 825).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi obchodnou spoločnosťou Internetportal und Marketing GmbH, ktorá prevádzkuje internetové stránky, predáva tovar na internete a je majiteľkou švédskej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“, a Richardom Schlichtom, majiteľom ochrannej známky Beneluxu „Reifen“, ktorého predmetom je názov domény „www.reifen.eu“.

Právny rámec

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ (Ú. v. ES L 113, s. 1; Mim. vyd. 13/029, s. 394) obsahuje v súlade so svojím článkom 1 všeobecné pravidlá pre vykonávanie špecifickej domény najvyššej úrovne .eu vrátane menovania registra a vytvára všeobecný politický rámec, v ktorom bude register fungovať.

4 Podľa odôvodnenia č. 16 tohto nariadenia by „prijatie verejných politických opatrení týkajúcich sa špekulatívnej a zneužiteľnej registrácie doménových mien malo zabezpečiť, že držitelia starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právnym predpisom a/alebo právnym predpisom spoločenstva a verejnými orgánmi, budú mať prospech zo špecifického časového obdobia (“sunrise period„), počas ktorého je registrácia ich doménových mien výhradne rezervovaná pre [týchto] držiteľov… a… [verejné orgány]“.

5 Článok 5 ods. 1 písm. b) tohto istého nariadenia stanovuje, že „Komisia prijme… [predovšetkým] opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien, vrátane možnosti postupnej registrácie doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právom alebo právom spoločenstva a pre verejné orgány, na registráciu ich mien“.

6 Na základe uplatnenia tohto ustanovenia Komisia prijala nariadenie č. 874/2004.

7 Jeho odôvodnenie č. 12 znie takto:

„Na zabezpečenie prednostných práv, uznávaných právom Spoločenstva alebo vnútroštátnym právom, by mal byť vytvorený postup fázovanej registrácie. Fázovaná registrácia by mala prebiehať v dvoch fázach, s cieľom zabezpečiť, aby držitelia prednostných práv mali vhodné príležitosti zaregistrovať názvy, pre ktoré sú držiteľmi prednostného práva. Register by mal zaistiť, aby overenie platnosti práv vykonali menovaní validační agenti. Na základe dôkazu, poskytnutého žiadateľmi, by mali validační agenti posúdiť právo, ktoré je uplatňované pre konkrétny názov. Ak existujú dvaja alebo viacero žiadateľov o názov domény, pričom každý má prednostné právo, malo by sa pridelenie tohto názvu uskutočniť na základe zásady ‚kto prv príde, ten prv melie'."

8 Článok 10 toho istého nariadenia s názvom „Spôsobilé strany a názvy, ktoré môžu zaregistrovať" stanovuje:

„1. Držitelia prednostných práv, uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, a verejné orgány sú spôsobilé žiadať o registráciu názvov domény počas obdobia fázovanej registrácie predtým, ako začne všeobecná registrácia domény.eu.

‚Prednostné práva' sa rozumejú tak, že zahrnujú, *inter alia*, registrované národné obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] a obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*] Spoločenstva, geografické názvy alebo označenia pôvodu a pokiaľ sú chránené podľa vnútroštátneho práva v členskom štáte, kde sú držané: neregistrované obchodné značky [ochranné známky – *neoficiálny preklad*], obchodné názvy, obchodné identifikátory, názvy spoločností, rodinné mená a charakteristické tituly chránených literárnych a umeleckých diel.

…

2. Registrácia na základe prednostného práva pozostáva z registrácie úplného názvu, pre ktorý existuje prednostné právo na základe zápisu v dokumentácii, ktorá preukazuje existenciu takéhoto práva.

…“

9 Článok 11 uvedeného nariadenia s názvom „Osobitné znaky“ stanovuje:

„…

Ak názov, pre ktorý sú uplatňované prednostné práva, obsahuje osobitné znaky, medzery alebo interpunkčné znamienka, tieto sa z príslušného názvu domény úplne odstránia, nahradia sa spojovníkom alebo, ak je to možné, prepíšu sa.

Osobitný znak a interpunkčné znamienka, ako je uvedené v druhom odseku, zahrnujú tieto:

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

…“

10 Článok 12 ods. 2 nariadenia č. 874/2004 stanovuje čas trvania obdobia fázovanej registrácie na štyri mesiace, pričom všeobecná registrácia názvov domény nemôže začať pred ukončením obdobia fázovanej registrácie.

11 To isté ustanovenie stanovuje, že fázovaná registrácia pozostáva z dvoch častí a každá z nich trvá dva mesiace. Počas prvej časti možno ako názvy domény požadovať iba zaregistrované národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, geografické označenia a názvy a skratky verejnoprávnych orgánov.

12 Počas druhej časti fázovanej registrácie možno požadovať ako názvy domény tie názvy, ktoré mohli byť registrované v prvej časti, ako aj názvy založené na všetkých ostatných prednostných právach.

13 Článok 21 nariadenia č. 874/2004 je nazvaný „Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie“ a znie takto:

„1. Registrovaný názov domény podlieha zrušeniu, použijúc vhodné mimosúdne alebo súdne konanie v prípade, že, názov je identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:

a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo

b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

…

3. Zlý úmysel v zmysle písmena b) odsek 1 sa môže preukázať, ak:

a) okolnosti naznačujú, že názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény na držiteľa, vzhľadom ku ktorému je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnym zákonom a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo na verejný orgán; alebo

b) názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo verejnému orgánu využiť tento názov v zodpovedajúcom názve domény za predpokladu, že:

   i) sa môže preukázať model takéhoto správania osobou žiadajúcou o registráciu; alebo

   ii) názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie; alebo

   iii) za okolností v prípadoch, ak v čase začatia postupu ADR držiteľ názvu domény, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo držiteľ názvu domény verejného orgánu vydal vyhlásenie o svojom úmysle používať názov domény príslušným spôsobom, ale neurobil tak do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol začatý postup ADR;

c) názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti konkurenta; alebo

d) názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény; alebo

e) zaregistrovaný názov domény je osobné meno, pre ktoré neexistuje preukázateľné spojenie medzi držiteľom názvu domény a zaregistrovaným názvom domény.

…“

14 Článok 22 nariadenia č. 874/2004 s názvom „Postup alternatívneho riešenia sporu (ADR)“ stanovuje:

„1. Postup ADR môže začať ktorákoľvek strana, ak:

a) registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá v zmysle článku 21; alebo

b) rozhodnutie, prijaté registrom, je v rozpore s týmto nariadením alebo s nariadením (ES) č. 733/2002.

…

11. V prípade konania proti držiteľovi názvu domény Komisia pre alternatívne riešenie sporu rozhodne, že názov domény sa zruší, ak zistí, že registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá tak, ako je definované v článku 21. Názov domény sa prevedie na navrhovateľa, ak navrhovateľ žiada o tento názov domény a spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti, stanovené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002.

V prípade konania proti registru rozhodne Komisia pre alternatívne riešenie sporu, či rozhodnutie, prijaté registrom, je v rozpore s týmto nariadením alebo s nariadením (ES) č. 733/2002. Komisia pre alternatívne riešenie sporu rozhodne, že rozhodnutie má byť zrušené a vo vhodných prípadoch môže rozhodnúť, že predmetný názov domény sa prevedie, zruší alebo prisúdi, pod podmienkou, že sú splnené všeobecné kritériá spôsobilosti, vymedzené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002.

…

13. Výsledky alternatívneho riešenia sporu sú záväzné pre strany sporu a register, pokiaľ nebude do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku stranám sporu začaté súdne konanie."

15 Rozhodnutím z 21. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 128, s. 29; Mim. vyd. 13/030, s. 289) Komisia vymenovala podľa článku 3 ods. 1 nariadenia č. 733/2002 neziskovú organizáciu „European Registry for Internet Domains“ (ďalej len „EURid“) so sídlom v Bruseli za register pre organizáciu a správu domény najvyššej úrovne .eu.

16 EURid poveril výkonom mimosúdneho riešenia sporov v zmysle článku 22 nariadenia č. 874/2004 Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky (ďalej len „rozhodcovský súd“).

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

17 Žalobkyňa vo veci samej je obchodnou spoločnosťou so sídlom v Salzburgu (Rakúsko), ktorá prevádzkuje internetové portály a predáva výrobky prostredníctvom internetu. Na účely registrácie domény v rámci prvej časti fázovanej registrácie stanovenej v nariadení č. 874/2004 úspešne požiadala na švédskom registri ochranných známok o zápis celkovo 33 druhových označení ako ochranných známok, a to vždy s použitím osobitného znaku „&“ pred jednotlivými písmenami a po jednotlivých písmenách. Dňa 11. augusta 2005 podala prihlášku na zápis slovnej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ pre triedu 9 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), ktorá zodpovedá tomuto opisu: „bezpečnostné pásy“. Dňa 25. novembra 2005 bola táto ochranná známka zapísaná pod číslom 376729.

18 Zo spisu však vyplýva, že žalobkyňa vo veci samej nikdy nezamýšľala používať túto ochrannú známku pre bezpečnostné pásy.

19 Žalobkyňa následne zaregistrovala názov domény „www.reifen.eu“ v rámci prvej časti fázovanej registrácie na základe švédskej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“, pričom z nej odstránila osobitný znak na základe použitia jedného z pravidiel transkripcie uvedených v článku 11 nariadenia č. 874/2004.

20 Podľa skutkových zistení uvedených v rozhodnutí vnútroštátneho súdu, vzhľadom na to, že výraz „Reifen“ je nemecký výraz pre „pneumatiky“, žalobkyňa vo veci samej zaregistrovala názov domény www.reifen.eu so zámerom prevádzkovať internetovú stránku na predaj pneumatík, avšak na jej vybudovanie, vzhľadom na prebiehajúci súdny spor pred vnútroštátnym súdom a jemu predchádzajúce rozhodcovské konanie, ešte nepodnikla žiadne zásadné prípravné práce.

21 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu ďalej vyplýva, že, pokiaľ ide o konanie vo veci samej, v čase registrácie názvu domény žalobkyňa o žalovanom ešte nevedela.

22 Vyplýva z neho aj to, že žalobkyňa vo veci samej žiadala o registráciu 180 názvov domén, ktoré boli všetky zložené z druhových označení.

23 Žalovaný vo veci samej je majiteľom slovnej ochrannej známky „Reifen“, ktorá bola zapísaná 28. novembra 2005 na úrade pre ochranné známky Beneluxu pre triedy 3 a 35 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedá týmto opisom: „pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, najmä čistiace prípravky obsahujúce nanočastice na okenné tabule“ a „služby na podporu predaja takýchto čistiacich prípravkov“. Žalovaný vo veci samej požiadal 10. novembra 2005 o zápis slovnej ochrannej známky Spoločenstva „Reifen“ pre tie isté triedy. Pod touto ochrannou známkou, ktorá je podľa spisu inšpirovaná troma prvými písmenami nemeckých slov „Reinigung“ (čistenie) a „Fenster“ (okná), chce v Európe obchodovať s čistiacimi prípravkami pre povrchy podobné okenným sklám. Vývojom týchto prípravkov poveril spoločnosť Bergolin GmbH & Co KG. Dňa 10. októbra 2006 už bola k dispozícii skúška čistiaceho prípravku I (Reifen A).

24 Žalovaný vo veci samej napadol registráciu názvu domény www.reifen.eu žalobkyňou vo veci samej pred rozhodcovským súdom. Rozhodnutím z 24. júla 2006 (vec 00910) rozhodcovský súd vyhovel jeho sťažnosti, odňal tento názov domény žalobkyni vo veci samej a previedol ho na žalovaného vo veci samej. Rozhodcovský súd v tomto rozhodnutí zastával názor, že znak „&“ obsiahnutý v ochrannej známke sa nemusí odstrániť, ale prepísať. Podľa tohto súdu žalobkyňa vo veci samej chcela v sérií žiadostí o registráciu názvu domény zjavne obísť pravidlo transkripcie podľa článku 11 druhého odseku nariadenia č. 874/2004. Pri podaní žiadosti o registráciu názvu domény sporného vo veci samej preto konala so zlým úmyslom.

25 Žalobkyňa vo veci samej napadla toto rozhodnutie žalobou podľa článku 22 ods. 13 nariadenia č. 874/2004. Keďže táto žaloba bola vyhlásená za nedôvodnú aj v prvom stupni aj v odvolacom konaní, žalobkyňa vo veci samej následne podala opravný prostriedok „Revision“ na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na prejudiciálne konanie.

26 Vzhľadom na to, že Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) usúdil, že vyriešenie sporu závisí od výkladu práva Únie, predovšetkým článku 21 nariadenia č. 874/2004, rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že právo v zmysle tohto ustanovenia existuje tiež vtedy:

a) keď ochranná známka bola získaná bez úmyslu využívať ju pre tovary alebo služby, len s cieľom môcť požiadať o registráciu názvu domény zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – v prvej časti fázovanej registrácie?

b) keď sa ochranná známka, z ktorej sa vychádzalo pri registrácii [názvu] domény a ktorá je zhodná s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – od domény odlišuje v tom rozsahu, že ochranná známka obsahuje osobitné znaky, ktoré boli z názvu domény odstránené, hoci osobitné znaky mohli byť prepísané a ich odstránenie vedie k tomu, že sa názov domény odlišuje od ochrannej známky spôsobom vylučujúcim pravdepodobnosť zámeny?

2. Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že len v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) existuje legitímny záujem?

3. [V prípade zápornej odpovede] ide o legitímny záujem v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 874/2004 tiež vtedy, keď držiteľ názvu domény chce využiť doménu zhodnú s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – pre tematický internetový portál?

…

4. [V prípade kladnej odpovede na prvú a tretiu otázku]: má sa článok 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že len skutkové podstaty uvedené v písm. a) až e) zakladajú zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 874/2004?

…

5. [V prípade zápornej odpovede] ide o zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 874/2004 aj vtedy, keď bol názov domény zapísaný v prvej časti fázovanej registrácie na základe ochrannej známky zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – ktorú získal držiteľ názvu domény len na to, aby mohol požiadať o registráciu názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie, a tým mohol predbehnúť iných záujemcov a v prípade potreby aj iných držiteľov práv k tomuto označeniu?“

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné poznámky

27 Žalobkyňa vo veci samej v úvode tvrdí, že jej nemožno vytýkať prípadné chyby, ktorých sa dopustil register pri registrácii názvu domény spornej vo veci samej. Tieto pochybenia mali byť vznesené v rámci konania vedeného proti registru na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004, a nie v rámci konania vedeného proti samotnému držiteľovi názvu dotknutej domény.

28 K tomuto bodu vnútroštátny súd síce nevzniesol otázku, ale v rámci konania na základe spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom zakotveného v článku 267 ZFEÚ a vzhľadom na to, že tvrdenie žalobkyne vo veci samej má vplyv na výsledok konania vo veci samej, Súdnemu dvoru prislúcha poskytnúť tomuto súdu odpoveď potrebnú na rozhodnutie vo veci, ktorú začal prejednávať (pozri analogicky rozsudok zo 17. júna 1999, Piaggio, C-295/97, Zb. s. I-3735, bod 25).

29 V tejto súvislosti treba uviesť, že článok 22 ods. 11 prvý a druhý pododsek nariadenia č. 874/2004 umožňujú, aby ktorýkoľvek účastník konania podal návrh na mimosúdne riešenie sporu buď proti držiteľovi názvu domény, ak zistí, že registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá, alebo proti registru, ak je niektoré z jeho rozhodnutí v rozpore s nariadeniami č. 733/2002 alebo 874/2004. Keďže predmetom sporu vo veci samej, ktorý sa začal na základe ustanovení článku 22 nariadenia č. 874/2004, je údajne špekulatívna alebo zneužitá registrácia, konanie sa mohlo legitímne začať proti držiteľovi názvu domény.

30 V tejto súvislosti je preto tvrdenie žalobkyne vo veci samej bezdôvodné.

O štvrtej prejudiciálnej otázke

31 Štvrtou prejudiciálnou otázkou, ktorú treba preskúmať na prvom mieste, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sú skutočnosti zakladajúce zlý úmysel taxatívne vymenované v článku 21 ods. 3 písm. a) až e) nariadenia č. 874/2004.

32 V prvom rade treba poukázať na to, že medzi jazykovými verziami článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004 existujú určité rozdiely. Nemecká verzia znie takto: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn…“. Táto formulácia, ktorú možno doslova preložiť ako „zlý úmysel v zmysle ods. 1 písm. b) existuje, keď…“, by mohla naznačovať, že predpoklady zlého úmyslu uvedené v článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia sa obmedzujú len na prípady výslovne uvedené v ods. 3.

33 Dotknuté ustanovenie však nemôže byť v žiadnom prípade preskúmané len v nemeckej jazykovej verzii, keďže ustanovenia práva Spoločenstva sa musia vykladať a uplatňovať jednotným spôsobom pri zohľadnení existujúcich verzií vo všetkých jazykoch Únie (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. decembra 2005, Jyske Finans, C-280/04, Zb. s. I-10683, bod 31, a z 3. apríla 2008, Endendijk, C-187/07, Zb. s. I-2115, bod 22).

34 Z iných jazykových verzií článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004, než je nemecká verzia, pritom vyplýva, že zoznam skutočností v tomto ustanovení zakladajúcich zlý

úmysel je len demonštratívny. Francúzska jazyková verzia tohto ustanovenia znie: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand…“. Myšlienka vyjadrená slovesom „pouvoir“ sa nachádza aj v ďalších jazykových verziách, najmä v anglickej („may“), talianskej („può“), španielskej („podrá“), poľskej („można“), portugalskej („pode“), holandskej („kan“), ako aj bulharskej („може“).

35 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry potreba jednotného uplatňovania, a teda výkladu aktu Spoločenstva vylučuje, aby bol tento akt posudzovaný izolovane v jednej zo svojich verzií, ale naopak, vyžaduje, aby bol vykladaný podľa skutočnej vôle normotvorcu a ním sledovaného účelu, najmä s prihliadnutím na všetky jazykové verzie (pozri najmä rozsudky z 12. novembra 1969, Stauder, 29/69, Zb. s. 419, bod 3; ako aj z 22. októbra 2009, Zurita García a Choque Cabrera, C-261/08 a C-348/08, Zb. s. I-10143, bod 54, a z 28. januára 2010, Eulitz, C-473/08, Zb. s. I-907, bod 22).

36 Okrem toho treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že nariadenie č. 733/2002 má za cieľ predovšetkým prijatie všeobecných opatrení týkajúcich sa špekulatívnej registrácie a zneužívania registrácie názvov domén, ktoré by mali zabezpečiť rešpektovanie starších práv, ktoré sú uznané alebo ustanovené vnútroštátnym právom a/alebo právom Únie. Tieto všeobecné opatrenia sú konkrétnejšie vykonané v článku 21 nariadenia č. 874/2004, ktorý v zásade stanovuje zrušenie registrovaného názvu domény v prípade špekulatívnej registrácie alebo zneužitia registrácie.

37 Cieľ, ktorým je zabránenie špekulatívnym registráciám alebo zneužívaniam registrácií názvov domén, ktoré sa môžu vyznačovať rôznymi skutkovými aj právnymi okolnosťami, by však bol oslabený, keby zlý úmysel podľa článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 bolo možné preukázať len na základe skutočností vymenovaných pod písmenami a) až e) odseku 3 uvedeného článku.

38 Z odôvodnenia č. 16 nariadenia č. 874/2004 napokon vyplýva, že register by mal dodržiavať osvedčenú medzinárodnú prax v tejto oblasti, najmä príslušné odporúčania Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo (World Intellectual Property Organization – WIPO), aby sa, pokiaľ je to možné, zabránilo špekulatívnym registráciám a zneužívaniam registrácií. Ako tvrdí Komisia, zo záverečnej správy WIPO z 30. apríla 1999 o konzultáciách týkajúcich sa názvov internetových domén, a najmä z odseku 2 odporúčania č. 171 týkajúceho sa pojmu „zlého úmyslu", však jasne vyplýva, že zoznam skutočnosti zakladajúcich zlý úmysel, ktorý sa z väčšej časti zhoduje zo zoznamom prebraným do článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004, nie je taxatívny.

39 Na štvrtú prejudiciálnu otázku preto treba odpovedať tak, že článok 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že zlý úmysel môžu zakladať aj iné skutočnosti, než sú uvedené pod písmenami a) až e) tohto ustanovenia.

O piatej prejudiciálnej otázke

40 Piatou prejudiciálnou otázkou, ktorú treba preskúmať na druhom mieste, vnútroštátny súd v podstate žiada Súdny dvor o výklad pojmu zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004.

41 Podľa tohto ustanovenia, ak je zaregistrovaný názov domény identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, voči ktorému je právo uznané alebo ustanovené vnútroštátnym právom a/alebo právom Únie, takýto názov domény sa zruší, ak bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

42 Zlý úmysel prihlasovateľa sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné v prejednávanej veci (pozri analogicky rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Zb. s. I-4893, bod 37).

43 Pokiaľ ide konkrétne o skutočnosti, ktoré charakterizujú konanie, akým je konanie žalobkyne vo veci samej, na základe skutkových zistení obsiahnutých v rozhodnutí vnútroštátneho súdu treba uviesť nasledujúce spresnenia.

44 Na prvom mieste treba preskúmať podmienky, za akých bola zaregistrovaná slovná ochranná známka „&R&E&I&F&E&N&“.

45 V tejto súvislosti treba po prvé zohľadniť úmysel žalobkyne vo veci samej v okamihu podania prihlášky tejto ochrannej známky ako subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný, body 41 a 42).

46 Skutočnosť, že bola podaná prihláška ochrannej známky bez toho, aby existoval zámer používať ju ako takú, len s cieľom následne zaregistrovať názov domény najvyššej úrovne .eu, na základe práva k tejto ochrannej známke počas prvej časti fázovanej registrácie stanovenej v nariadení č. 874/2004, možno za istých okolností považovať za konanie so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

47 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu v prejednávanej veci vyplýva, že hoci žalobkyňa zaregistrovala slovnú ochrannú známku „&R&E&I&F&E&N&“ vo Švédsku pre bezpečnostné pásy, v skutočnosti mala v úmysle prevádzkovať internetovú stránku zameranú na predaj pneumatík, ktorú chcela následne zaregistrovať.

48 Podľa konštatovaní vnútroštátneho súdu a ako pripúšťa aj samotná žalobkyňa vo veci samej, žalobkyňa tak nikdy nemala v úmysle používať zapísanú ochrannú známku pre výrobky, ktorých sa tento zápis týkal.

49 Po druhé vyobrazenie ochrannej známky môže byť tiež relevantné na účely posúdenia konania so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 (pozri analogicky rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný, bod 50).

50 Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uvádza, že po vynechaní osobitného znaku, ktorý stojí pri každom písmene, slovná ochranná známka „&R&E&I&F&E&N&“ predstavuje druhové označenie v nemeckom jazyku, konkrétne „Reifen“ („pneumatiky“). Okrem toho treba poukázať na to, že zo sémantického a vizuálneho hľadiska je táto ochranná známka vyobrazená nezvyčajne a jazykovo neracionálne. Osobitný znak „&“, ktorý je vložený pred a za každým písmenom, totiž nemá nijakú sémantickú hodnotu. Takéto vyobrazenie by preto mohlo naznačovať, že osobitný znak bol vložený len s cieľom zamaskovať druhové označenie, ktoré sa skrýva za touto ochrannou známkou.

51 Po tretie na účely posúdenia zlého úmyslu v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 možno zohľadniť aj opakujúcu sa povahu konania. V tejto súvislosti vnútroštátny súd uvádza, že žalobkyňa vo veci samej zaregistrovala vo Švédsku celkovo 33 ochranných známok, ktoré zodpovedajú druhovým označeniam v nemeckom jazyku, pričom v každej z nich použila osobitný znak „&“ pred a za písmenami jednotlivých označení, o ktorých registráciu žiadala.

52 Po štvrté chronológia udalostí môže byť takisto relevantným faktorom pre posúdenie. Skutočnosť, že žalobkyňa vo veci samej v prejednávanej veci zaregistrovala slovnú ochrannú známku „&R&E&I&F&E&N&“ len krátko pred začiatkom prvej časti fázovanej registrácie názvov domény najvyššej úrovne .eu, si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť pri posúdení existencie prípadného zlého úmyslu. V tejto súvislosti z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že žalobkyňa vo veci samej podala prihlášku tejto ochrannej známky na príslušný švédsky úrad 11. augusta 2005, pričom tento úrad jej vyhovel 25. novembra 2005, zatiaľ čo EURid oznámil, že registrácia názvov domény najvyššej úrovne .eu sa začne 7. decembra 2005.

53 Za týchto okolností, hoci je pravda, že švédska slovná ochranná známka „&R&E&I&F&E&N&“ je naďalej platná, pretože nebola zrušená ani vyhlásená za neplatnú, okolnosti, za akých bola zaregistrovaná, môžu predstavovať konanie so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004.

54 Na druhom mieste, pokiaľ ide o podmienky, za akých bol zaregistrovaný názov domény www.reifen.eu, treba po prvé uviesť, že zneužitie osobitného znaku alebo interpunkčného znamienka v názve, pre ktorý sa uplatňuje právo, s ohľadom na pravidlá transkripcie v článku 11 nariadenia č. 874/2004, môže byť relevantným faktorom pri posúdení existencie konania so zlým úmyslom u držiteľa názvu domény.

55 V druhom odseku tohto článku sa stanovuje, že ak názov, pre ktorý sú uplatňované prednostné práva, obsahuje osobitné znaky, ako je osobitný znak „&“, tieto znaky „sa z príslušného názvu domény úplne odstránia, nahradia sa spojovníkom alebo, ak je to možné, prepíšu sa“. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu pritom vyplýva, že na základe tejto možnosti žalobkyňa mohla dosiahnuť odstránenie všetkých znakov „&“ zo svojej slovnej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ a zaregistrovať tak názov domény „www.reifen.eu“.

56 V tejto súvislosti nemožno prijať tvrdenie Komisie, podľa ktorého sa tri pravidlá transkripcie uvedené v článku 11 druhom odseku nariadenia č. 874/2004 majú uplatňovať hierarchicky. Podľa tejto inštitúcie osobitné znaky so sémantickou hodnotou sa majú prepísať, tie, ktoré slúžia na oddelenie, sa majú nahradiť spojovníkom, a len tie, ktoré nemajú nijakú sémantickú hodnotu, by sa mali odstrániť.

57 Ako však tvrdí žalobkyňa vo veci samej a česká vláda, znenie článku 11 druhého odseku nariadenia č. 874/2004 nevedie k záveru o existencii akejkoľvek hierarchie medzi troma pravidlami transkripcie.

58 Skutočnosť, že toto ustanovenie stanovuje, že osobitné znaky musia byť prepísané, „ak je to možné“, nemá v tejto súvislosti nijaký vplyv. Tento výraz sa totiž nemusí chápať tak, že stanovuje nejakú hierarchiu medzi rôznymi možnosťami transkripcie, ale tak, že predpokladá aj nemožnosť transkripcie niektorých osobitných znakov.

59 Okrem toho téza Komisie by mala v prípade špekulatívnej registrácie alebo zneužitia registrácie za následok uprednostňovanie používania osobitných znakov, ktorých odstránenie by bolo možné, zatiaľ čo v prípade registrácie v dobrej viere by prihlasovatelia nemali nijakú voľbu, pokiaľ ide o prepis osobitných znakov, takže by im mohol byť nanútený názov domény najvyššej úrovne .eu, ktorý by sa podľa nich nezhodoval s názvom, pre ktorý uplatnili svoje prednostné právo.

60 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že z článku 10 ods. 2 nariadenia č. 874/2004 vyplýva, že registrácia názvu domény najvyššej úrovne .eu na základe prednostného práva pozostáva z registrácie úplného názvu, pre ktorý existuje prednostné právo na základe zápisu v dokumentácii, ktorá preukazuje existenciu takéhoto práva.

61 Vzhľadom na to, že niektoré osobitné znaky, ktoré sa môžu objaviť v názve, pre ktorý existuje prednostné právo, sa však nemôžu nachádzať v názve domény z dôvodu technických obmedzení, normotvorca v druhom odseku článku 11 nariadenia č. 874/2004 stanovil pravidlá transkripcie týchto osobitných znakov.

62 Z výkladu článku 10 ods. 2 a článku 11 nariadenia č. 874/2004 vyplýva, že uplatnenie pravidiel transkripcie uvedených v druhom odseku tohto článku 11 je podriadené cieľu zabezpečenia totožnosti alebo čo najväčšej zhody medzi názvom domény, ktorý sa požaduje, a názvom, na ktorého prednostné právo sa odvoláva.

63 Prítomnosť osobitných znakov v názve, pre ktorý sa uplatňuje prednostné právo, ako aj voľba prihlasovateľa s ohľadom na tri pravidlá transkripcie týchto znakov uvedené v článku 11 druhom odseku nariadenia č. 874/2004, konkrétne odstránenie, nahradenie spojovníkom alebo prepísanie, tak môžu naznačovať, že išlo o konanie so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, najmä v prípade, keď sa názov domény, ktorého registrácia sa požaduje, nezhoduje s názvom, na ktorého prednostné právo sa odvoláva.

64 V tejto súvislosti z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že osobitné znaky z jazykového hľadiska neracionálne vložené do názvu, pre ktorý sa uplatnilo prednostné právo, boli v názve domény, ktorej registrácia sa požaduje, skôr odstránené ako nahradené spojovníkom alebo prepísané, takže zhoda medzi názvom domény a názvom, ktorý je predmetom prednostného práva, je narušená.

65 Po druhé treba pripomenúť, že nariadenie č. 874/2004 zaviedlo postup fázovanej registrácie, ako to vyplýva z jeho odôvodnenia č. 12, preto, aby sa držiteľom prednostných práv garantovala možnosť zaregistrovať si názvy, ku ktorým majú prednostné práva.

66 Podľa článku 12 tohto nariadenia tento postup prebieha v dvoch fázach. Počas prvej fázy možno ako názvy domény požadovať iba registrované vnútroštátne ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, geografické označenia a názvy a skratky verejnoprávnych subjektov. Druhá fáza sa týka názvov, ktoré mohli byť registrované v prvej časti, ako aj názvov založených na všetkých ostatných prednostných právach.

67 Všeobecná registrácia názvov domény najvyššej úrovne .eu tak mala začať až po skončení obdobia vymedzeného pre postup fázovanej registrácie.

68 Z toho vyplýva, že názov domény sporný vo veci samej, ktorý zodpovedá želanému druhovému označeniu ako takému, mohol byť v prvej fáze registrácie zaregistrovaný len vďaka ochrannej známke vytvorenej a zapísanej na tento účel.

69 Keby si totiž žalobkyňa vo veci samej nezaregistrovala slovnú ochrannú známku, musela by s podaním svojej žiadosti počkať na začiatok všeobecnej registrácie názvov domény najvyššej úrovne .eu, pričom by riskovala, že rovnako, ako všetci ostatní záujemcovia o rovnaký názov domény, môže byť predbehnutá inou žiadosťou podanou skôr v súlade so zásadou „kto prv príde, ten prv melie“.

70 Konanie, ktoré má zjavne za cieľ obísť fázovanú registráciu podľa nariadenia č. 874/2004, tak musí byť zohľadnené pri posúdení konania so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

71 Po tretie aj skutočnosť, že bolo podané veľké množstvo žiadostí o registráciu názvov domény zhodných s druhovými označeniami, môže byť relevantnou indíciou pri posúdení konania so zlým úmyslom vo svetle cieľa nariadenia č. 874/2004, ktorý spočíva v predchádzaní alebo vyhýbaní sa špekulatívnym registráciám alebo používaniam názvov domény a zneužitiam registrácií. V tejto súvislosti z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že žalobkyňa vo veci samej podala 180 takýchto žiadostí.

72 Na druhej strane skutočnosť, uvedená v rozhodnutí vnútroštátneho súdu, že žalobkyňa vo veci samej o žalovanom nevedela v čase registrácie názvu domény sporného vo veci samej, nie je relevantná.

73 Žalobkyňa vo veci samej v tejto súvislosti tvrdí, že v konaní vo veci samej ide o registráciu názvu domény, ktorý pozostáva z výrazu označujúceho druh, čo v nijakom prípade nemôže poškodiť práva tretích osôb, pretože nikto nemá výlučné práva na druhové označenia. Špekulatívne konania alebo zneužívania, voči ktorým sú zamerané prípady konania so zlým úmyslom vymenované v článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004, sú teda už svojou podstatou vylúčené v prípade registrácie názvov

domény zhodných s druhovými označeniami. Žalobkyňa vo veci samej preto nekonala so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 3.

74 Toto tvrdenie je nesprávne v dvoch ohľadoch. Jednak spočíva na predpoklade, už zamietnutom v bodoch 31 až 39 tohto rozsudku, podľa ktorého je výpočet konaní so zlým úmyslom v článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004 taxatívny. Ďalej neberie do úvahy skutočnosť, že k druhovým označenia môžu legitímne existovať prednostné práva. Ako už totiž Súdny dvor rozhodol, právo Únie, predovšetkým článok 3 ods. 1 písm. b) a c) Prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES 1989, L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), nebráni tomu, aby sa v členskom štáte ako národná ochranná známka zapísalo slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu, v ktorom toto slovo nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje predmetné výrobky alebo služby, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova (rozsudok z 9. marca 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Zb. s. I-2303, body 26 a 32 a výrok).

75 Vzhľadom na to, že nemožno vylúčiť existenciu prednostných práv na názov zhodný s druhovým označením, konanie, ako je konanie žalobkyne vo veci samej, nesie so sebou nebezpečenstvo poškodenia držiteľov takých práv.

76 Okrem toho konanie opísané v bode 70 tohto rozsudku smeruje k získaniu neoprávnenej výhody na úkor všetkých ostatných záujemcov o rovnaký názov domény, ktorí nemajú prednostné právo, ktoré by mohli uplatniť a ktorí tak musia čakať na začiatok všeobecnej registrácie názvov domény najvyššej úrovne .eu, aby mohli podať svoju žiadosť o registráciu.

77 Na piatu prejudiciálnu otázku preto treba odpovedať tak, že pri posúdení, či ide o zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s odsekom 3 toho istého článku, vnútroštátny súd musí prihliadnuť na všetky relevantné faktory prejednávanej veci, najmä na podmienky, za akých došlo k registrácii ochrannej známky a za akých bol zaregistrovaný názov domény najvyššej úrovne .eu.

Pokiaľ ide o podmienky, za akých došlo k registrácii ochrannej známky, vnútroštátny súd musí prihliadnuť najmä na:

— úmysel nepoužívať ochrannú známku na trhu, pre ktorý bola ochrana žiadaná,

— vyobrazenie ochrannej známky,

— skutočnosť, že bolo zaregistrované väčšie množstvo ochranných známok zhodných s druhovými označeniami, a

— skutočnosť, že ochranná známka bola zaregistrovaná len krátko pred fázovanou registráciou názvov domény najvyššej úrovne .eu.

Pokiaľ ide o podmienky, za akých bol zaregistrovaný názov domény najvyššej úrovne .eu, vnútroštátny súd musí prihliadnuť najmä na:

— zneužívanie pri použití osobitných znakov alebo interpunkčných znamienok v zmysle článku 11 nariadenia č. 874/2004 na účely uplatnenia pravidiel transkripcie uvedených v tomto článku,

— registráciu počas prvej časti fázovanej registrácie stanovenej týmto nariadením na základe ochrannej známky získanej za okolností, aké existujú v prejednávanej veci,

— skutočnosť, že bolo podané väčšie množstvo žiadostí o registráciu názvov domény zhodných s druhovými označeniami.

O prvej, druhej a tretej prejudiciálnej otázke

78 Vzhľadom na odpovede v súvislosti so štvrtou a piatou prejudiciálnou otázkou, ako aj okolnosti existujúce v prejednávanej veci, netreba na tri prvé prejudiciálne otázky odpovedať.

O trovách

79 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 21 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia, sa má vykladať v tom zmysle, že zlý úmysel možno preukázať aj na základe iných skutočností, než sú skutočnosti vymenované pod písmenami a) až e) tohto ustanovenia.**

2. **Pri posúdení, či ide o zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s odsekom 3 toho istého článku, vnútroštátny súd musí prihliadnuť na všetky relevantné faktory prejednávanej veci, najmä na podmienky, za akých došlo k registrácii ochrannej známky a za akých bol zaregistrovaný názov domény najvyššej úrovne .eu.**

   Pokiaľ ide o podmienky, za akých došlo k registrácii ochrannej známky, vnútroštátny súd musí prihliadnuť najmä na:

   — **úmysel nepoužívať ochrannú známku na trhu, pre ktorý bola ochrana žiadaná,**

— **vyobrazenie ochrannej známky,**

— **skutočnosť, že bolo zaregistrované väčšie množstvo ochranných známok zhodných s druhovými označeniami, a**

— **skutočnosť, že ochranná známka bola zaregistrovaná len krátko pred fázovanou registráciou názvov domény najvyššej úrovne .eu.**

Pokiaľ ide o podmienky, za akých bol zaregistrovaný názov domény najvyššej úrovne .eu, vnútroštátny súd musí prihliadnuť najmä na:

— **zneužívanie pri použití osobitných znakov alebo interpunkčných znamienok v zmysle článku 11 nariadenia č. 874/2004 na účely uplatnenia pravidiel transkripcie uvedených v tomto článku,**

— **registráciu počas prvej časti fázovanej registrácie stanovenej týmto nariadením na základe ochrannej známky nadobudnutej za okolností, aké existujú v prejednávanej veci,**

— **skutočnosť, že bolo podané väčšie množstvo žiadostí o registráciu názvov domény zhodných s druhovými označeniami.**

Podpisy