SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 3. junija 2010*

V zadevi C-569/08,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) z odločbo z dne 18. novembra 2008, ki je prispela na Sodišče 22. decembra 2008, v postopku

Internetportal und Marketing GmbH

proti

Richardu Schlichtu,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi J. N. Cunha Rodrigues, predsednik senata, P. Lindh, sodnica, A. Rosas, A. Ó Caoimh in A. Arabadžiev (poročevalec), sodniki,

generalna pravobranilka: V. Trstenjak,
sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. decembra 2009,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Internetportal und Marketing GmbH T. Höhne in T. Bettinger, odvetnika,

– za R. Schlichta J. Puhr, odvetnica,

– za češko vlado M. Smolek, zastopnik,

– za italijansko vlado G. Palmieri, zastopnica, skupaj z W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– za Evropsko komisijo H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 10. februarja 2010

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 21 Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, str. 40).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora zaradi domenskega imena „www.reifen.eu“ med podjetjem Internetportal und Marketing GmbH, ki upravlja spletne strani in trži proizvode po internetu ter je imetnik švedske znamke &R&E&I&F&E&N&, in R. Schlichtom, imetnikom beneluške znamke Reifen.

Pravni okvir

3 V skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni (UL L 113, str. 1) ta vsebuje splošna pravila za izvajanje domene .eu najvišje ravni, vključno z imenovanjem Registra, in vzpostavlja ogrodje splošne politike, v katerem bo Register deloval.

4 V skladu z uvodno izjavo 16 te uredbe mora „[s]prejem javnega reda, ki obravnava špekulantsko in neprimerno registracijo domenskih imen, […] zagotavljati, da bodo imeli imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in javni organi koristi od določenega časovnega obdobja (‚obdobja sončnega vzhoda'), v katerem bo registracija njihovih domenskih imen izključno rezervirana za te imetnike prednostnih pravic[…] in […] javne organe".

5 Člen 5(1)(b) navedene uredbe določa, da „[…] Komisija [med drugim sprejme] javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove".

6 Komisija je na podlagi te določbe sprejela Uredbo št. 874/2004.

7 V uvodni izjavi 12 te uredbe je navedeno:

„Za varovanje prednostnih pravic, ki jih priznava Skupnost ali notranje pravo, je treba vzpostaviti postopek za registracijo po fazah. Postopek fazne registracije mora potekati v dveh fazah s ciljem zagotoviti imetnikom prednostnih pravic ustrezne možnosti za registracijo imen, do katerih imajo prednostne pravice. Register mora zagotoviti, da pravice potrdijo imenovani validacijski agenti. Na podlagi dokazil, ki ga predložijo vlagatelji, morajo validacijski agenti oceniti pravico, ki se uveljavlja za določeno ime. Če se za domensko ime prijavita dva vlagatelja ali več vlagateljev, vsak od njih pa ima prednostno pravico, mora razporeditev navedenega imena potekati na načelu ‚prvi prispe, prvi dobi'."

8 Člen 10 navedene uredbe z naslovom „Stranke, ki izpolnjujejo pogoje, in imena, ki jih lahko registrirajo" določa:

„1. Imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali dodeli nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in javni organi izpolnjujejo pogoje, da zaprosijo za registracijo domenskih imen v obdobju registracije po fazah, pred začetkom splošne registracije .eu domene.

‚Prednostne pravice' vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke [S]kupnosti, geografske oznake ali označbe porekla, in če so zaščitene po nacionalni zakonodaji v zadevni državi članici tudi neregistrirane blagovne znamke, trgovska imena, podjetniš k[e] identifikatorj[e], imena družb, družinska imena in posebn[e] naslov[e] zaščitenih literarnih in umetniških del.

[…]

2. Registracija na podlagi prednostne pravice zajema registracijo celotnega imena, ki ima prednostno pravico, kakor je zapisano v dokumentaciji, ki dokazuje tako prednostno pravico.

[…]“

9 Člen 11 navedene uredbe z naslovom „Posebne lastnosti“ določa:

„[…]

Če ime, za katerega se zahtevajo prednostne pravice, vsebuje posebne znake, presledke ali ločila, se t[i] iz ustreznega domenskega imena popolnoma odstranijo in nadomestijo z vezaji ali, če je to možno, predelajo.

Posebni znaki in ločila iz drugega odstavka vključujejo naslednje:

˜ @ $ % ˆ & * ( ) + = < >{ } [ ] | \ /: ; ' , . ?

[…]“

10 Člen 12(2) Uredbe št. 874/2004 določa, da obdobje registracije po fazah traja štiri mesece, splošna registracija domenskih imen pa se ne sme začeti pred koncem obdobja registracije po fazah.

11 Po tej določbi obsega registracija po fazah dva dela, vsak traja dva meseca. V prvem delu registracije po fazah se lahko za domenska imena predlagajo samo registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake in imena ter akronimi javnih organov.

12 V drugem delu registracije po fazah se lahko za domenska imena predlagajo imena, ki se lahko registrirajo v prvem delu, in tudi imena, ki so povezana z vsemi drugimi prednostnimi pravicami.

13 Člen 21 Uredbe št. 874/2004 z naslovom „Špekulativne in neprimerne registracije“ določa:

„1. Registrirano domensko ime je predmet preklica v okviru ustreznega zunajsodnega ali sodnega postopka, če je identično imenu ali ga je mogoče zamenjati z imenom, za katerega je pravica priznana ali dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji Skupnosti, kot so pravice iz člena 10(1), in če je ime:

(a) registriral imetnik brez pravic ali legitimnega interesa za ime; ali

(b) registrirano ali se uporablja nepošteno.

[…]

3. Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:

(a) okoliščine kažejo, da je bilo domensko ime registrirano ali pridobljeno predvsem za prodajo, dajanje v najem ali drugačen prenos domenskega imena na imetnika imena, ki mu je bila pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti, ali na imetnika javnega organa; ali

(b) je bilo domensko ime registrirano zato, da prepreči imetniku takega imena, ki mu je bila taka pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti, ali javnemu organu, da uporabi to ime v drugi ustrezni domeni; pod pogojem da:

(i) se lahko dokaže vzorec takega obnašanja s strani registranta; ali

(ii) se domensko ime ni uporabilo na ustrezen način vsaj dve leti od datuma registracije; ali

(iii) v okoliščinah ko, v času začetka postopka ADR [nadomestni postopek za reševanje sporov], imetnik domenskega imena, ki mu je bila po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali imetnik domenskega imena javnega organa, izrazi svoj namen, da bo domensko ime uporabil na ustrezen način, vendar tega v šestih mesecih od dneva začetka postopka ADR ne stori;

(c) je domensko ime registrirano predvsem z namenom, da moti opravljanje dejavnosti konkurenta; ali

(d) se je domensko ime za komercialno korist namenoma uporabilo, da za imetnika domenskega imena na spletni strani ali drugi spletni lokaciji privabi uporabnike [i]nterneta tako, da ga je bilo možno zamenjati z imenom, kateremu je po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali z imenom javnega organa, in ta podobnost izhaja iz vira, sponzorstva, povezave ali overitve spletne strani ali lokacije ali izdelka ali storitve na spletni strani ali lokaciji imetnika domenskega imena; ali

(e) je registrirano domensko ime osebno ime, za katerega ni dokazane povezave med domenskim imenom imetnika in registriranim domenskim imenom.

[…]“

14 Člen 22 Uredbe št. 874/2004 z naslovom „Nadomestni postopek za reševanje sporov (postopek ADR)“ določa:

„1. Postopek ADR lahko začne katera koli stranka, če:

(a) je registracija špekulativna ali neprimerna v smislu člena 21; ali

(b) je odločitev, ki jo sprejme Register, v nasprotju s to uredbo ali Uredbo (ES) št. 733/2002.

[…]

11. V primeru postopka proti imetniku domenskega imena se sosvet za ADR odloči za preklic domenskega imena, če ugotovi, da je registracija špekulativna ali neprimerna, kakor opredeljuje člen 21. Domensko ime se prenese na pritožnika, če se pritožnik prijavi za to domensko ime in zadovolji splošnim merilom o izpolnjevanju pogojev iz člena 4(2)[(b)] Uredbe (ES) št. 733/2002.

V primeru postopka proti Registru sosvet za ADR sklene, ali je odločitev, ki jo je sprejel Register, v nasprotju s to uredbo ali Uredbo (ES) št. 733/2002. Sosvet za ADR sklene, da se odločitev razveljavi in lahko zadevno domensko ime v določenih primerih prenese, prekliče ali pripiše, pod pogojem, da so izpolnjena, če je treba, splošna merila o izpolnjevanju pogojev iz člena 4(2)(b) Uredbe (ES) št. 733/2002.

[…]

13. Rezultati ADR so za stranke in Register zavezujoči, razen če se sodni postopek začne v 30 koledarskih dneh po uradnem obvestilu strankam o rezultatih postopka ADR."

15 Komisija je z odločbo z dne 21. maja 2003 (UL L 128, str. 29) na podlagi člena 3(1) Uredbe št. 733/2002 za Register domene .eu najvišje ravni imenovala nepridobitno združenje „European Registry for Internet Domains“ (v nadaljevanju: EURid) s sedežem v Bruslju, ki mu je zaupano organiziranje, upravljanje in vodenje te domene.

16 EURid je za vodenje postopka ADR iz člena 22 Uredbe št. 874/2004 pooblastil arbitražno sodišče gospodarske zbornice Češke republike in kmetijske zbornice Češke republike (v nadaljevanju: arbitražno sodišče).

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

17 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, delniška družba s sedežem v Salzburgu (Avstrija), upravlja spletne strani in po internetu trži proizvode. Da bi lahko registrirala domenska imena v okviru prve faze postopka registracije po fazah, ki ga določa Uredba št. 874/2004, je pri švedskem registru znamk uspešno zahtevala registracijo skupno 33 generičnih izrazov kot znamk, pri čemer je pred vsako črko in za njo uporabila posebni znak „&“. Tako je 11. avgusta 2005 zahtevala registracijo besedne znamke &R&E&I&F&E&N& v razredu 9 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma) za „varnostne pasove“. Ta znamka je bila registrirana 25. novembra 2005 pod številko 376729.

18 Vendar je iz spisa razvidno, da tožeča stranka v postopku v glavni stvari navedene znamke ni nikoli nameravala uporabljati za varnostne pasove.

19 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari je nato v prvi fazi postopka registracije po fazah registrirala domensko ime www.reifen.eu na podlagi svoje švedske znamke &R&E&I&F&E&N&, ki ji je na podlagi enega od pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 odstranila posebni znak „&“.

20 Iz dejanskih ugotovitev v predložitveni odločbi izhaja, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari s tem, da je registrirala domensko ime „www.reifen.eu“, pri čemer izraz „Reifen“ v nemščini pomeni „pnevmatike“, nameravala na spletni strani tržiti pnevmatike, vendar glede na postopek, ki poteka pred predložitvenim sodiščem, in predhodni postopek ADR še ni sprejela pomembnih pripravljalnih ukrepov za vzpostavitev te spletne strani.

21 Iz predložitvene odločbe je prav tako razvidno, da tožeča stranka v postopku v glavni stvari ob sporni registraciji domenskega imena ni poznala tožene stranke v postopku v glavni stvari.

22 Poleg tega je iz te odločbe razvidno, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari vložila zahtevek za registracijo 180 domenskih imen, sestavljenih iz generičnih izrazov.

23 Tožena stranka v postopku v glavni stvari je imetnica besedne znamke Reifen, registrirane 28. novembra 2005 pri uradu Beneluksa za znamke za razreda 3 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki se nanašata na „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; sredstva za čiščenje in zlasti sredstva za čiščenje oken, ki vsebujejo nanodelce“ oziroma „storitve v podporo trženju takih sredstev za čiščenje“. Poleg tega je tožena stranka v postopku v glavni stvari 10. novembra 2005 zahtevala registracijo besedne znamke Skupnosti Reifen za ista razreda. S to znamko, ki po navedbah v spisu temelji na prvih treh črkah nemških besed „Reinigung“ (čiščenje) in „Fenster“ (okno), namerava po vsej Evropi tržiti sredstva za čiščenje zgornjih steklenih površin. Razvoj teh sredstev je zaupala podjetju Bergolin GmbH & Co KG. 10. oktobra 2006 je bil že pripravljen vzorec sredstva za čiščenje I (Reifen A).

24 Tožena stranka v postopku v glavni stvari je pred arbitražnim sodiščem ugovarjala registraciji domenskega imena „www.reifen.eu“ tožeče stranke v postopku v glavni stvari. Arbitražno sodišče je z odločbo z dne 24. julija 2006 (zadeva 00910) ugodilo njeni zahtevi in tožeči stranki v postopku v glavni stvari odvzelo navedeno domensko ime, da bi ga preneslo na toženo stranko v postopku v glavni stvari. Arbitražno sodišče je v tej odločbi menilo, da se znak „&“, ki ga vsebuje znamka, ne sme odstraniti, temveč ga je treba zapisati z navadnimi znaki. To sodišče meni, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari očitno hotela v vrsti zahtev za registracijo domenskih imen zaobiti pravilo o zapisu iz člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004. Zato naj bi s tem, da je vložila zahtevo za registracijo spornega domenskega imena, ravnala nepošteno.

25 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari je zoper to odločbo vložila tožbo v skladu s členom 22(13) Uredbe št. 874/2004. Ker je bila njena tožba na prvi stopnji razglašena za neutemeljeno, njena pritožba pa zavrnjena, je tožeča stranka v postopku v glavni stvari vložila revizijo pri predložitvenem sodišču.

26 Ker je Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) menilo, da je rešitev spora odvisna od razlage prava Unije, zlasti člena 21 Uredbe št. 874/2004, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je člen 21(1)(a) Uredbe (ES) št. 874/2004 treba razlagati tako, da pravica v smislu tega člena obstaja tudi:

(a) če je bila znamka registrirana le zato, da bi se v prvi fazi registracije po fazah lahko zaprosilo za registracijo generično označene domene, ki izhaja iz nemškega jezika in ni namenjena uporabi blaga ali storitev?

(b) če se generično označena znamka, ki je podlaga za registracijo [imena] domene in ki izhaja iz nemškega jezika, od domenskega imena razlikuje le v tem, da vsebuje posebne znake, ki so bili odstranjeni iz domenskega imena, čeprav bi bili ti posebni znaki lahko zapisani in bi se na podlagi njihove odstranitve domensko ime lahko razlikovalo od znamke brez verjetnosti zmede?

2. Ali je člen 21(1)(a) Uredbe (ES) št. 874/2004 treba razlagati tako, da legitimen interes obstaja le v primerih, navedenih v členu 21(2), od (a) do (c)?

3. Ali [v primeru nikalnega odgovora] legitimen interes v smislu člena 21(1)(a) Uredbe (ES) št. 874/2004 obstaja tudi, kadar želi imetnik domenskega imena generično označeno domeno, ki izhaja iz nemškega jezika, uporabiti za tematski spletni portal?

[…]

4. [Če je odgovor na prvo in tretje vprašanje pritrdilen:] ali je člen 21(3) Uredbe (ES) št. 874/2004 treba razlagati tako, da samo dejanska stanja, navedena v točkah od (a) do (e), utemeljujejo nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe (ES) št. 874/2004?

[…]

5. Ali gre [v primeru nikalnega odgovora] za nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe (ES) št. 874/2004 tudi takrat, kadar je domensko ime v prvi fazi registracije po fazah registrirano na podlagi generično označene znamke, ki izhaja iz nemškega jezika, ki jo je imetnik domenskega imena pridobil le zato, da bi lahko zaprosil za registracijo domenskega imena v prvi fazi registracije po fazah in tako prehitel druge zainteresirane in v vsakem primeru tudi imetnike pravic do znamke?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Uvodne ugotovitve

27 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari uvodoma trdi, da ji ni mogoče očitati morebitnih napak, ki jih je pri registraciji spornega domenskega imena storil Register. Na take napake naj bi se bilo treba sklicevati v okviru postopka zoper Register na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004, ne pa v okviru postopka zoper zadevnega imetnika domenskega imena.

28 Čeprav predložitveno sodišče takega vprašanja ni postavilo, mora Sodišče v okviru postopka sodelovanja med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, uvedenega s členom 267 PDEU, in če trditev tožeče stranke v postopku v glavni stvari ni nepomembna za rešitev spora o glavni stvari, temu sodišču dati koristen odgovor, ki mu bo omogočil rešitev spora, o katerem odloča (glej po analogiji sodbo z dne 17. junija 1999 v zadevi Piaggio, C-295/97, Recueil, str. I-3735, točka 25).

29 Glede tega je treba poudariti, da člen 22(11), prvi in drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004 vsaki stranki omogoča, da sproži postopek ADR bodisi zoper imetnika domenskega imena, če je registracija špekulativna ali neprimerna, bodisi zoper Register, če je ena njegovih odločitev v nasprotju z uredbama št. 733/2002 ali št. 874/2004. Glede na to, da je bil spor o glavni stvari sprožen na podlagi določb člena 22 Uredbe št. 874/2004, ki se nanašajo na domnevno špekulativno ali neprimerno registracijo, je bilo postopek mogoče upravičeno sprožiti proti imetniku domenskega imena.

30 Glede tega je zato trditev tožeče stranke v postopku v glavni stvari neutemeljena.

Četrto vprašanje

31 Predložitveno sodišče s četrtim vprašanjem, ki ga je treba obravnavati najprej, v bistvu sprašuje, ali so okoliščine, ki utemeljujejo nepoštenost, izčrpno navedene v členu 21(3), točke od (a) do (e), Uredbe št. 874/2004.

32 Najprej je treba ugotoviti, da so med različnimi jezikovnimi različicami člena 21(3) Uredbe št. 874/2004 razlike. Tako je v nemški različici te določbe navedeno: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]“. Na podlagi te formulacije, katere dobesedni prevod je „Nepoštenost v smislu odstavka 1(b) obstaja, če: […]“, bi bilo mogoče sklepati, da predpostavke nepoštenosti iz člena 21(1)(b) obstajajo samo v primerih, izrecno določenih v navedenem odstavku 3.

33 Vendar zadevne določbe ni mogoče preizkušati le v nemški različici, saj je treba določbe prava Unije razlagati in uporabljati enotno glede na različice v vseh jezikih Unije (glej v tem smislu sodbi z dne 8. decembra 2005 v zadevi Jyske Finans, C-280/04, ZOdl., str. I-10683, točka 31, in z dne 3. aprila 2008 v zadevi Endendijk, C-187/07, ZOdl., str. I-2115, točka 22).

34 Iz drugih jezikovnih različic člena 21(3) Uredbe št. 874/2004 pa je razvidno, da so okoliščine iz tega člena, ki pomenijo nepoštenost, navedene zgolj primeroma. Tako

se francoska jezikovna različica glasi: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]“. Ideja, ki jo izraža glagol „pouvoir“, je tudi v drugih jezikovnih različicah, med drugim v angleščini („may“), italijanščini („può“), španščini („podrá“), poljščini („można“), portugalščini („pode“), nizozemščini („kan“) in bolgarščini („може“).

35 Glede tega je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso nujnost enotne uporabe in skladno s tem enotne razlage akta Skupnosti izključuje, da bi se obravnaval ločeno v eni od svojih različic, in zahteva, da je treba akt razlagati na podlagi resnične volje njegovega avtorja in cilja, ki mu ta sledi, predvsem ob upoštevanju besedil v vseh jezikih (glej zlasti sodbe z dne 12. novembra 1969 v zadevi Stauder, 29/69, Recueil, str. 419, točka 3; z dne 22. oktobra 2009 v združenih zadevah Zurita García in Choque Cabrera, C-261/08 in C-348/08, ZOdl., str. I-10143, točka 54, in z dne 28. januarja 2010 v zadevi Eulitz, C-473/08, ZOdl., str. I-907, točka 22).

36 Poleg tega je v zvezi s tem treba poudariti, da Uredba št. 733/2002 med drugim določa vzpostavitev javnega reda glede špekulativnih in neprimernih registracij domenskih imen, ki mora zagotavljati spoštovanje prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali pravo Unije. To javno politiko določa zlasti člen 21 Uredbe št. 874/2004, ki pravzaprav določa preklic domenskega imena, ki je bilo registrirano špekulativno ali neprimerno.

37 Če bi namreč nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 lahko izhajala zgolj iz izčrpno navedenih okoliščin iz točk od (a) do (e) odstavka 3 tega člena, bi bil ogrožen cilj preprečevanja špekulativnih ali neprimernih registracij domenskih imen, ki jih tudi po njihovi naravi lahko opredeljujejo različne dejanske in pravne okoliščine.

38 Nazadnje, iz uvodne izjave 16 Uredbe št. 874/2004 je razvidno, da mora Register upoštevati najboljše mednarodne prakse na tem področju, zlasti pa priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization – WIPO), da se, kolikor je mogoče, izogne špekulativnim in neprimernim registracijam. Kot je zatrjevala Komisija, je iz končnega poročila WIPO z dne 30. aprila 1999 o posvetovalnem postopku glede domenskih imen, zlasti pa iz odstavka 2 priporočila št. 171 o pojmu „nepoštenost“ jasno, da seznam okoliščin, ki pomenijo nepoštenost, ki v večjem delu ustreza seznamu iz člena 21(3) Uredbe št. 874/2004, ni izčrpen.

39 Zato je odgovor na četrto vprašanje, da je treba člen 21(3) Uredbe št. 874/2004 razlagati tako, da nepoštenost lahko izhaja tudi iz drugih okoliščin, in ne samo iz tistih, ki so naštete v točkah od (a) do (e) te določbe.

Peto vprašanje

40 Predložitveno sodišče s petim vprašanjem, ki ga je treba obravnavati naslednje, v bistvu prosi Sodišče za razlago pojma nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004.

41 Na podlagi tega člena se domensko ime, ki je enako imenu, za katero je pravica priznana ali dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji Unije, ali ga je mogoče zamenjati s takim imenom, prekliče, če je registrirano ali se uporablja nepošteno.

42 Obstoj slabe vere pa je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi (glej po analogiji sodbo z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, ZOdl., str. I-4893, točka 37).

43 Zlasti glede dejavnikov, ki so značilni za obnašanje, kakršno je bilo obnašanje tožeče stranke v postopku v glavni stvari, je treba glede na dejanske ugotovitve iz predložitvene odločbe navesti ta pojasnila.

44 Najprej je treba preizkusiti pogoje, v katerih je bila besedna znamka &R&E&I&F&E&N& registrirana.

45 V zvezi s tem je najprej treba upoštevati, da je namen tožeče stranke v postopku v glavni stvari ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točki 41 in 42).

46 Zahteva za registracijo znamke, katere namen ni uporaba znamke v taki obliki, kakršna je, ampak – na podlagi pravice do te znamke – zgolj registracija domene .eu najvišje ravni v prvi fazi registracije po fazah, določene z Uredbo št. 874/2004, lahko pod nekaterimi pogoji pomeni nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) te uredbe.

47 V obravnavanem primeru je iz predložitvene odločbe razvidno, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari, čeprav je na Švedskem registrirala besedno znamko &R&E&I&F&E&N& za varnostne pasove, v resnici nameravala upravljati spletno stran za trženje pnevmatik, ki jo je nameravala registrirati.

48 Tako iz ugotovitev predložitvenega sodišča – in to priznava tudi tožeča stranka v postopku v glavni stvari – izhaja, da tožeča stranka v postopku v glavni stvari tako registrirane znamke ni nikoli nameravala uporabljati za proizvode, na katere se ta znamka nanaša.

49 Drugič, tudi videz znamke je lahko upošteven za presojo obstoja nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 50).

50 Predložitveno sodišče v zvezi s tem poudarja, da ne glede na posebne znake, ki so pred vsako črko in za njo, besedna znamka &R&E&I&F&E&N& ustreza generičnemu izrazu v nemščini, in sicer besedi „Reifen“ („pnevmatike“). Poleg tega je treba ugotoviti, da je ta znamka pomensko in vizualno nenavadna in jezikovno nesmiselna. Posebni znak „&“, ki je pred vsako črko in za njo, namreč nima nobene pomenske vrednosti. Na podlagi takega videza je mogoče sklepati, da je bil ta posebni znak dodan zgolj zato, da bi se prikril generični izraz, ki se skriva za to znamko.

51 Tretjič, za presojo nepoštenega obnašanja v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 je prav tako mogoče upoštevati ponavljajoče se obnašanje. Predložitveno sodišče v zvezi s tem poudarja, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari na Švedskem registrirala skupaj 33 znamk, ki ustrezajo generičnim izrazom v nemščini, in sicer tako, da je pred vsako črko in za njo v znaku, katerega registracijo je zahtevala, dodala posebni znak „&“.

52 Četrtič, za presojo je lahko pomembno tudi zaporedje dogodkov. Dejstvu, da je v obravnavanem primeru tožeča stranka v postopku v glavni stvari registrirala besedno znamko &R&E&I&F&E&N& zgolj malo pred začetkom prve faze registracije domene .eu najvišje ravni po fazah, je prav tako treba nameniti posebno pozornost pri presoji obstoja morebitne nepoštenosti. Iz predložitvene odločbe je v zvezi s tem razvidno, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari registracijo navedene znamke pri pristojnem švedskem organu zahtevala 11. avgusta 2005, ta pa je njeni zahtevi ugodil 25. novembra 2005, medtem ko je EURid razglasil, da se bo registracija domen .eu najvišje ravni začela 7. decembra 2005.

53 Čeprav je res, da švedska besedna znamka &R&E&I&F&E&N& ostane veljavna, saj ni bila razveljavljena ali razglašena za nično, lahko okoliščine, v katerih je bila ta znamka registrirana, pomenijo nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004.

54 Nato je treba glede okoliščin, v katerih je bilo registrirano domensko ime „www.reifen.eu“, najprej poudariti, da je glede na pravila o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 neprimerna uporaba posebnega znaka ali ločila v imenu, katerega registracija se zahteva, lahko upošteven dejavnik pri presoji nepoštenosti imetnika domenskega imena.

55 Drugi odstavek navedenega člena določa, da če ime, za katero se zahtevajo prednostne pravice, vsebuje posebne znake, kot je znak „&“, se ti „iz ustreznega domenskega imena popolnoma odstranijo in nadomestijo z vezaji ali, če je to možno, predelajo“. Iz predložitvene odločbe je tako razvidno, da bi na podlagi te prve možnosti tožeča stranka v postopku v glavni stvari lahko iz svoje besedne znamke &R&E&I&F&E&N& odstranila vse znake „&“ in tako registrirala domensko ime „www.reifen.eu“.

56 V zvezi s tem trditve Komisije, v skladu s katero je treba tri pravila o zapisu iz člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004 hierarhično razvrstiti, ni mogoče sprejeti. Ta institucija trdi, da je treba posebne znake, ki imajo pomensko vrednost, predelati, znake, ki imajo vlogo ločila, nadomestiti z vezaji, in odstraniti zgolj znake, ki nimajo niti pomenske vrednosti niti vloge ločila.

57 Toda kot zatrjujeta tožeča stranka v postopku v glavni stvari in češka vlada, iz besedila člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004 ni razvidno, da obstaja kakršna koli hierarhija med temi tremi pravili o zapisu.

58 To, da ta člen določa, da je treba posebne znake predelati, „če je to možno“, v tem smislu nima učinka. To besedno zvezo je treba razumeti tako, da se nanaša na primere, ko nekaterih posebnih znakov ni mogoče predelati, ne pa tako, da določa kakršno koli hierarhijo med različnimi možnostmi zapisa.

59 Poleg tega bi trditev Komisije privedla do tega, da bi se v primerih špekulativnih ali neprimernih registracij dajala prednost posebnim znakom, katerih odstranitev bi še vedno bila mogoča, medtem ko v primerih registracij v dobri veri prijavitelji ne bi imeli nobene izbire glede zapisa posebnih znakov, tako da bi bili prisiljeni sprejeti domeno .eu najvišje ravni, za katero menijo, da ne ustreza imenu, za katero so zahtevali prednostno pravico.

60 V zvezi s tem je treba poudariti, da je iz člena 10(2) Uredbe št. 874/2004 razvidno, da registracija domene .eu najvišje ravni na podlagi prednostne pravice zajema registracijo celotnega imena, ki ima prednostno pravico, kakor je zapisano v dokumentaciji, ki dokazuje tako prednostno pravico.

61 Ker nekateri posebni znaki, ki se lahko pojavijo v imenu, ki ima prednostno pravico, zaradi tehničnih ovir ne morejo biti v domenskem imenu, je zakonodajalec v členu 11 Uredbe št. 874/2004 določil pravila o zapisu takih posebnih znakov.

62 Tako je iz člena 10(2) Uredbe št. 874/2004 v povezavi s členom 11 te uredbe razvidno, da je namen uporabe pravil o zapisu iz drugega odstavka navedenega člena 11 zagotoviti enakost ali največje mogoče ujemanje med domenskim imenom, katerega registracija se zahteva, in imenom, za katero se zahteva prednostna pravica.

63 Na podlagi obstoja posebnih znakov v imenu, za katero se zahteva prednostna pravica, in prijaviteljeve izbire glede treh pravil o zapisu takih znakov iz člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004, in sicer odstranitve, nadomestitve z vezaji ali predelave, je tako mogoče sklepati na nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) te uredbe, zlasti ko domensko ime, katerega registracija se zahteva, ni v skladu z imenom, za katero se zahteva prednostna pravica.

64 V zvezi s tem je iz predložitvene odločbe razvidno, da so bili posebni znaki, ki so bili brez jezikovnega smisla vključeni v ime, za katero se zahteva prednostna pravica, odstranjeni iz domenskega imena, za katero je bila zahtevana registracija, ne pa nadomeščeni z vezaji ali predelani, tako da je zmanjšano ujemanje med navedenim domenskim imenom in imenom, ki je predmet prednostne pravice.

65 Drugič, spomniti je treba, da je bil zato, da bi se imetnikom predhodnih pravic zagotovile primerne možnosti za registracijo imen, na katerih imajo pravice, z Uredbo št. 874/2004 vpeljan postopek registracije po fazah, kot je razvidno iz njene uvodne izjave 12.

66 Na podlagi člena 12 te uredbe ta postopek obsega dva dela. V prvi fazi je kot domenska imena mogoče registrirati samo registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake in imena ter akronime javnih organov. Druga faza se nanaša na imena, ki jih je mogoče registrirati v prvi fazi, in na imena, ki so povezana z vsemi drugimi prednostnimi pravicami.

67 Splošna registracija domen .eu najvišje ravni se tako ne sme začeti pred koncem obdobja registracije po fazah.

68 Tako se zdi, da bi domensko ime, kakršno je sporno domensko ime v glavni stvari, ki kot tako ustreza generičnemu izrazu, lahko bilo registrirano v prvi fazi registracije po fazah zgolj na podlagi varljive znamke, ki je bila ustvarjena in registrirana prav s tem namenom.

69 Če namreč tožeča stranka v postopku v glavni stvari ne bi registrirala besedne znamke, bi morala z vložitvijo zahteve počakati do splošne registracije domen .eu najvišje ravni, s čimer bi tako kot vsi zainteresirani za isto domensko ime tvegala, da jo v skladu z načelom „prvi prispe, prvi dobi“ prehiti druga zahteva za registracijo, ki je bila vložena pred njeno zahtevo.

70 Zato je treba pri presoji obstoja nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 upoštevati obnašanje, katerega očiten namen je obiti postopek registracije po fazah, ki ga določa ta uredba.

71 Tretjič, vložitev velikega števila zahtev za registracijo domenskih imen, ki ustrezajo generičnim izrazom, je prav tako lahko pomemben pokazatelj pri presoji nepoštenosti ob upoštevanju cilja Uredbe št. 874/2004, ki je preprečiti ali izogniti se špekulativnim ali neprimernim registracijam in uporabam domenskih imen. Iz predložitvene odločbe je v zvezi s tem razvidno, da je tožeča stranka v postopku v glavni stvari vložila 180 takih zahtev.

72 Po drugi strani pa ni pomembna okoliščina, navedena v predložitveni odločbi, in sicer da tožeča stranka v postopku v glavni stvari ob sporni registraciji domenskega imena ni poznala tožene stranke v postopku v glavni stvari.

73 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari v zvezi s tem trdi, da gre v postopku v glavni stvari za registracijo domenskega imena, ki je sestavljeno iz generičnega izraza, s čimer v nobenem primeru ne morejo biti kršene pravice tretjih, saj nihče nima izključnih pravic na generičnih izrazih. Špekulativna ali neprimerna obnašanja, ki so kot primeri nepoštenosti navedeni v členu 21(3) Uredbe št. 874/2004, bi bila tako sama

po sebi izključena v primerih registracije domenskih imen, ki bi jih sestavljali generični izrazi. Zato naj tožeča stranka v postopku v glavni stvari ne bi ravnala nepošteno v smislu navedenega člena 21(3).

74 Ta trditev je napačna z dveh vidikov. Prvič, temelji na predpostavki, zavrnjeni v točkah od 31 do 39 te sodbe, da so primeri nepoštenosti iz člena 21(3) Uredbe št. 874/2004 izčrpno navedeni. Drugič, ne upošteva, da prednostne pravice na generičnih izrazih lahko legitimno obstajajo. Kot je namreč Sodišče že razsodilo, pravo Unije, zlasti člen 3(1)(b) in (c) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), ne nasprotuje temu, da se beseda, privzeta iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, registrira v državi članici kot nacionalna znamka, če lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen te besede (sodba z dne 9. marca 2006 v zadevi Matratzen Concord, C-421/04, ZOdl., str. I-2303, točki 26 in 32 ter izrek).

75 Ker torej obstoja prednostnih pravic na imenih, ki ustrezajo generičnim izrazom, ni mogoče izključiti, lahko tako obnašanje, kakršno je obnašanje tožeče stranke v postopku v glavni stvari, škoduje imetnikom takih pravic.

76 Poleg tega je namen takega obnašanja, kot je opisano v točki 70 te sodbe, pridobiti neupravičeno prednost v škodo vseh drugih oseb, ki so zainteresirane za isto domensko ime, ki pa nimajo prednostne pravice, na katero bi se sklicevale, in morajo zato počakati na začetek splošne registracije domen .eu najvišje ravni, da lahko vložijo zahtevo za registracijo.

77 Zato je na peto vprašanje treba odgovoriti, da mora nacionalno sodišče za presojo obstoja nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z odstavkom 3 istega člena upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo, zlasti pa okoliščine, v katerih sta bili znamka in domena .eu najvišje ravni registrirani.

Glede okoliščin, v katerih je bila znamka registrirana, mora nacionalno sodišče upoštevati zlasti:

– namen neuporabe znamke na trgu, za katerega je bila vložena zahteva za zaščito;

– videz znamke;

– dejstvo, da je bilo registrirano veliko drugih znamk, ki ustrezajo generičnim poimenovanjem, in

– dejstvo, da je bila znamka registrirana malo pred začetkom registracije domen .eu najvišje ravni po fazah.

Glede okoliščin, v katerih je bila domena .eu najvišje ravni registrirana, mora nacionalno sodišče upoštevati zlasti:

– za namene uporabe pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 neprimerno uporabo posebnih znakov ali ločil v smislu tega člena;

– registracijo v prvi fazi registracije po fazah, določene v tej uredbi, na podlagi znamke, ki je bila pridobljena v okoliščinah, kakršne so te v zadevi v glavni stvari, in

– dejstvo, da je bilo vloženih veliko zahtev za registracijo domenskih imen, ki ustrezajo generičnim poimenovanjem.

Prvo, drugo in tretje vprašanje

78 Glede na odgovor na četrto in peto vprašanje za predhodno odločanje in na okoliščine zadeve v glavni stvari na prvo, drugo in tretje predloženo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

79 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1. Člen 21(3) Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo je treba razlagati tako, da nepoštenost lahko izhaja tudi iz drugih okoliščin, in ne samo iz tistih, ki so navedene v točkah od (a) do (e) te določbe.

2. Za presojo obstoja nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z odstavkom 3 istega člena mora nacionalno sodišče upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo, zlasti pa okoliščine, v katerih sta bili znamka in domena .eu najvišje ravni registrirani.

Glede okoliščin, v katerih je bila znamka registrirana, mora nacionalno sodišče upoštevati zlasti:

– **namen neuporabe znamke na trgu, za katerega je bila vložena zahteva za zaščito;**

– **videz znamke;**

– **dejstvo, da je bilo registrirano veliko drugih znamk, ki ustrezajo generičnim poimenovanjem, in**

– **dejstvo, da je bila znamka registrirana malo pred začetkom registracije domen .eu najvišje ravni po fazah.**

Glede okoliščin, v katerih je bila domena .eu najvišje ravni registrirana, mora nacionalno sodišče upoštevati zlasti:

– **za namene uporabe pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 neprimerno uporabo posebnih znakov ali ločil v smislu tega člena;**

– **registracijo v prvi fazi registracije po fazah, določene v tej uredbi, na podlagi znamke, ki je bila pridobljena v okoliščinah, kakršne so te v zadevi v glavni stvari, in**

– **dejstvo, da je bilo vloženih veliko zahtev za registracijo domenskih imen, ki ustrezajo generičnim poimenovanjem.**

Podpisi