РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

3 юни 2010 година *

По дело C-569/08

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Oberster Gerichtshof (Австрия) с акт от 18 ноември 2008 г., постъпил в Съда на 22 декември 2008 г., в рамките на производство по дело

Internetportal und Marketing GmbH

срещу

Richard Schlicht,

* Език на производството: немски.

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues, председател на състав, г-жа P. Lindh, г-н A. Rosas, г-н A. Ó Caoimh и г-н Ал. Арабаджиев (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-жа V. Trstenjak,
секретар: г-н K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 10 декември 2009 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Internetportal und Marketing GmbH, от адв. T. Höhne и адв. T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— за г-н Schlicht, от адв. J. Puhr, Rechtsanwältin,

— за чешкото правителство, от г-н M. Smolek, в качеството на представител,

— за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г-жа W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— за Европейската комисия, от г-н H. Krämer, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 10 февруари 2010 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Предмет на преюдициалното запитване е тълкуването на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 45, стр. 71).

2 Това запитване е отправено в рамките на спор по повод на името на домейна „www.reifen.eu“, възникнал между Internetportal und Marketing GmbH, дружество, което стопанисва интернет сайтове, търгува с продукти по интернет и е собственик на шведската марка &R&E&I&F&E&N&, от една страна, и г-н Schlicht, притежател на марката от Бенелюкс „Reifen“, от друга.

Правна уредба

3 Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 година относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво (ОВ L 113, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 240) съдържа, съгласно член 1, общите правила за прилагане на .eu домейна от най-високо ниво, включително определянето на регистър, и установява структурата на общата политика, в която ще действа регистърът.

4 Съгласно съображение 16 от този регламент „[о]добряването на [обща] политика по отношение на спекулацията и злоупотребата с регистриране на наименования на домейн трябва да [гарантира], че притежателите на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и [обществените организаци] ще се възползват [от] определен период от време („sunrise period“), през който регистрирането на [имената] на техните домейни е запазено изключително за [тези] притежатели […] и [обществени организации]“.

5 Член 5, параграф 1, буква б) от споменатия регламент предвижда, че „[…] Комисията приема правила[, включващи по-специално] обществена политика при спекулативно регистриране и регистриране, с което може да се злоупотреби, на [имена] на домейн, включително възможност за регистрации на [имена] на домейн по етапи, за да се гарантират подходящи временни възможности за притежателите на [предходни] права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и за обществените [организации], за да се регистрират техните [имена]“.

6 В приложение на тази разпоредба Комисията приема Регламент № 874/2004.

7 Съображение 12 от него гласи следното:

„С цел да се запазят предходни права, признати или установени в законодателството на Общността или националното законодателство, трябва да се създаде процедура за [поетапно регистриране]. [Тази] процедура следва да включва два етапа, за да гарантира на [притежателите] на [предходни] права […] подходящи възможности да регистрират имената, върху които те вече имат права. Регистърът следва да гарантира осъществяването на потвърждението на правата от агенти по утвърждаването. Агентите по утвърждаването […] следва да оценяват правото върху определено име, за което се претендира, на основание на доказателства, представени от заявителите. В случай че има двама или повече заявители за име на домейн, всеки от които с [предходно право], при присъждането на това име се следва принципът „първи дошъл — първи обслужен““.

8 Член 10 от същия регламент, озаглавен „[Лица], които могат да [подават заявления за регистрация,] и имена, които те могат да регистрират“, гласи:

„1. [Притежателите на предходни права], признати или установени от националното право [и]/или от правото на Общността и обществените [организации], имат право да поискат регистрирането на имена на домейн през определен период, съгласно процедура за поетапно регистриране, преди да е започнало общото регистриране в домейна .eu.

Терминът [„предходни права“] включва, inter alia, регистрирани национални [...] търговски марки и търговски марки на Общността, географски указания или означения за произход, и доколко те са защитени от националното право на държавите членки, където се [притежават], имената на нерегистрирани марки, търговските наименования, идентификаторите на предприятия, имената на компании, фамилните имена и точните заглавия на защитени литературни и художествени творби.

[…]

2. Регистрирането въз основа на [предходно право] се състои в регистрирането на пълното име, за което съществува [предходното право], както е записано в документацията, която доказва, че съществува такова право.

[…]“

9 Член 11 от посочения регламент, озаглавен „Специални знаци“, гласи следното:

„[…]

Когато името, за което се претендира [наличието на предходно право], включва специални знаци, интервали или пунктуация, [те] изцяло се елиминират от съответното име на домейн, [заменят се] с тире или[,] когато това е възможно, се [изразяват] с нормални знаци.

Специалните знаци и знаци за пунктуация, както е посочено във [втора алинея], включват следното:

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

[…]“

10 Член 12, параграф 2 от Регламент № 874/2004 определя продължителност от четири месеца на периода, предвиден за поетапното регистриране, като началото на общодостъпното регистриране на имена на домейни не започва преди края на периода за поетапно регистриране.

11 Същата разпоредба предвижда, че поетапното регистриране протича в две фази, всяка от които трае по два месеца. По време на първата фаза от поетапното регистриране само регистрираните национални търговски марки и търговските марки на Общността, географските означения и наименованията и акронимите на обществени организации могат да бъдат предлагани за регистриране като имена на домейни.

12 По време на втората фаза от поетапното регистриране за имена на домейни могат да се предлагат за регистриране имената, които могат да бъдат регистрирани по време на първата фаза, както и имената, свързани с всички други предходни права.

13 Член 21 от Регламент № 874/2004, озаглавен „[Спекулация и злоупотреба при регистрациите]“, гласи следното:

„1. Регистрирано име на домейн се отнема в рамките на съответното [извънсъдебно или съдебно производство], когато това име е идентично [на или може да бъде сбъркано с] име, по отношение на което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, като правата, посочени в член 10, параграф 1, и ако [това име на домейн]:

а) е било регистрирано, без [притежателят] му да е имал право или законен интерес върху името, или

б) е било регистрирано или използвано недобросъвестно.

[…]

3. [Недобросъвестност] по смисъла на параграф 1, буква б) може да има, когато:

а) обстоятелствата показват, че името на домейн е било регистрирано или придобито предимно [с цел] продажба, отдаване под наем или прехвърляне[то му] по друг начин на [притежателя] на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността[,] или [на обществена организация]; или

б) името на домейн е било регистрирано, за да се попречи на [притежателя] на такова име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността[,] или [на] обществена организация, да отрази това име в съответното име на домейн, при положение че:

i) това поведение от страна на [заявителя за регистрация] може да бъде доказано;

ii) името на домейн не е било използвано по съответен начин в продължение на най-малко две години след датата на регистрирането; или

iii) в момента, в който започва [производство] за извънсъдебно решаване на спорове, [притежателят] на име на домейн, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, или [притежателят] на име на домейн [на] обществена организация е декларирал намерението си да използва името на домейн по съответния начин, но не е успял да направи това в рамките на шест месеца от деня, в който е [започнало производството] за извънсъдебно решаване;

в) името на домейн е регистрирано, с цел предимно да се попречи на [професионалната дейност] на конкурент; или

г) името на домейн целенасочено е било използвано, за да привлича Интернет потребители [с цел] търговска печалба към интернет [сайта] на [притежателя] на име на домейн или към друго [негово] онлайн-[пространство], като се създава вероятност за объркване с името, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността[,] или [с] името на обществена организация, като такава вероятност за объркване [се отнася до] източника, спонсорирането, [принадлежността] или утвърждаването на интернет [сайта] или [другото онлайн-пространство на притежателя], или на стока или услуга[, предлагани на интернет сайта или в другото онлайн-пространство на притежателя]; или

д) регистрираното име на домейна е собствено име, за което не може да се [установи], че съществува връзка между [притежателя на името] на домейна и регистрираното име на домейна.

[…]“

14 Член 22 от Регламент № 874/2004, озаглавен „[Производство] за извънсъдебно решаване на спорове“, гласи следното:

„1. [Производството] за извънсъдебно решаване на спорове може да бъде започнат[о] от която и да е от страните, когато:

а) регистрирането е спекулативно или [при условията на злоупотреба] по смисъла на член 21, или

б) решението, взето от Регистъра, противоречи на настоящия регламент или на Регламент (ЕО) № 733/2002.

[…]

11. В случай на [производство] срещу [притежател] на име на домейн, [органът] за извънсъдебно решаване на спорове решава, че името на домейна трябва да бъде отнето, ако намери регистрацията за спекулативна или [извършена при условията на злоупотреба], както е определено в член 21. Името на домейна се прехвърля на тъжителя, ако той иска регистрирането на това име и ако отговаря на общите критерии за право на регистрация, предвидени в член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002.

В случай на процедура срещу Регистъра [органът] за извънсъдебно решаване на спорове решава дали решението, взето от Регистъра, противоречи на настоящия регламент или на Регламент (ЕО) № 733/2002. [Органът] за извънсъдебно решаване на спорове се произнася дали това решение да бъде [отменено] и може да реши, че разглежданото име на домейн, в зависимост от случая, трябва да бъде прехвърлено, отнето или предоставено, при положение че, когато е необходимо, са изпълнени общите критерии за право на регистриране съгласно член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002.

[…]

13. Резултатите от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове са задължителни за [страните и регистъра], освен ако […] е [заведено дело по съдебен ред] в рамките на 30 календарни дни след обявяването на резултата от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове на страните."

15 С решение от 21 май 2003 г. (ОВ L 128, стр. 29) в приложение на член 3, параграф 1 от Регламент № 733/2002 Комисията определя сдружението с нестопанска цел „European Registry for Internet Domains“ (наричано по-нататък „EURid“), установено в Брюксел, за регистър на .eu домейна от най-високо ниво, натоварен с организацията, управлението и администрацията му.

16 EURid поверява правомощията в областта на извънсъдебното решаване на спорове, предвидено в член 22 от Регламент № 874/2004, на арбитражния съд към Стопанската камара на Чешката република и към Земеделската камара на Чешката република (наричан по-нататък „арбитражният съд“).

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

17 Ищецът по главното производство, акционерно дружество със седалище Залцбург (Австрия), стопанисва интернет сайтове и търгува с продукти по интернет. За да може да регистрира домейни в рамките на първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, предвидена с Регламент № 874/2004, той подава заявка в шведския регистър на марките и получава одобрение за регистрация като марки на общо 33 родови наименования, като всеки път използва специалния знак „&“ преди и след всяка буква. Така на 11 август 2005 г. той подава заявка за регистриране на словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ в международен клас 9 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, отговаряща на описанието „предпазни колани“. На 25 ноември 2005 г. тази марка е регистрирана под номер 376729.

18 От материалите по делото обаче е видно, че ищецът по главното производство изобщо не е имал намерение да използва тази марка за предпазни колани.

19 Името на домейн www.reifen.eu впоследствие е регистрирано от ищеца по главното производство по време на първата фаза на процедурата за поетапно регистриране въз основа на шведската марка „&R&E&I&F&E&N&“, като от нея изцяло е елиминиран специалният знак „&“ в приложение на едно от правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004.

20 Съгласно фактическите констатации, съдържащи се в преюдициалното запитване, с регистрацията на името на домейн „www.reifen.eu“, и като се има предвид, че думата „Reifen“ на немски език означава „гуми“, ищецът по главното производство цели да стопанисва интернет сайт за търговия с гуми, но все още не е предприел съществени подготвителни мерки за реализиране на сайта поради висящото съдебно производство пред запитващата юрисдикция и производството за извънсъдебно решаване на спор, което го предхожда.

21 От преюдициалното запитване е видно още, че към момента на регистрация на процесното в главното производство име на домейна ищецът по това производство не е знаел за съществуването на ответника.

22 В преюдициалното запитване освен това е установено, че ищецът по главното производство подава заявки за регистриране на 180 имена на домейн, всичките състоящи се от родови наименования.

23 Ответникът по главното производство е притежател на словната марка „Reifen“, регистрирана на 28 ноември 2005 г. от Службата за марките на Бенелюкс за класове 3 и 35 по смисъла на Ницката спогодба, съответно отговарящи на следните описания: „препарати за избелване и пране; почистващи препарати, и по-специално за почистване на прозорци, с включени наночастици“ и „спомагателни дейности за търговията с подобни почистващи препарати“. На 10 ноември 2005 г. ответникът по главното производство също така подава заявка за регистриране на словна марка на Общността „Reifen“ за същите два класа. С тази марка, чието словосъчетание е заимствано, съгласно материалите по делото, от първите три букви от думите на немски език „Reinigung“ (почистване) и „Fenster“ (прозорец), той възнамерява да извършва търговия в цяла Европа с почистващи препарати за горната част на стъклени повърхности. Разработването им поверява на предприятието Bergolin GmbH & Co KG. На 10 октомври 2006 г. е пусната мостра от почистващия разтвор I (Reifen A).

24 Ответникът по главното производство оспорва регистрацията от страна на ищеца на името на домейн „www.reifen.eu“ пред арбитражния съд. С решение от 24 юли 2006 г. (по дело 00910) арбитражният съд уважава искането му и отнема от ищеца по главното производство посоченото име на домейн, като го прехвърля на ответника. В това решение арбитражният съд счита, че знакът „&“, съдържащ се в дадена марка, не трябва да бъде елиминиран, а изразен с нормални знаци. Според този съд ищецът по главното производство очевидно е целял да заобиколи правилото за транскрипция по член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 в цяла поредица заявки за регистрация на имена на домейн. Следователно при подаване на заявката си за регистриране на разглежданото в главното производство име на домейн той е действал недобросъвестно.

25 Ищецът по главното производство оспорва това решение, като предявява иск по реда на член 22, параграф 13 от Регламент № 874/2004. След като в първоинстанционното производство искът му е отхвърлен като неоснователен, а жалбата му в рамките на въззивното производство не е уважена, ищецът по главното производство подава жалба в рамките на производство за „Revision“ пред запитващата юрисдикция.

26 Като приема, че решаването на спора зависи от тълкуването на правото на Съюза, и по-специално на член 21 от Регламент № 874/2004, Oberster Gerichtshof (Върховният съд) спира производството и поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 874/2004 да се тълкува в смисъл, че е налице право по смисъла на тази разпоредба даже тогава:

а) когато дадена марка е била регистрирана единствено с цел да може да се поиска в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране регистрацията на име на домейн, което съвпада с извлечено от немския език родово наименование, без намерение марката да се използва за стоки или услуги?

б) когато марката, на която се основава регистрацията на [името на] домейн и която съвпада с извлечено от немския език родово наименование, се отличава от името на домейна, доколкото тя съдържа специални знаци, които са били елиминирани от името на домейна, въпреки че специалните знаци е можело да бъдат пренаписани с нормални знаци, и тяхното елиминиране би довело до това името на домейн да може да се различава от марката, без да съществува опасност от объркване?

2) Трябва ли член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 874/2004 да се тълкува в смисъл, че само в посочените в член 21, параграф 2, букви а)—в) хипотези е налице законен интерес?

3) [При отрицателен отговор, н]алице ли е законен интерес по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 874/2004 и тогава, когато притежателят на домейн желае да използва съвпадащия с извлечено от немския език родово наименование домейн за тематичен интернет сайт?

[…]

4) [При утвърдителен отговор на първия и третия въпрос, т]рябва ли член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 874/2004 да се тълкува в смисъл, че само посочените в букви а)—д) фактически състави обосновават наличие на недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф l, буква б) от същия Регламент (ЕО) № 874/2004?

[…]

5) [При отрицателен отговор на този въпрос, н]алице ли е недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 874/2004 и когато името на домейн е било регистрирано в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране на основата на марка, съвпадаща с извлечено от немския език родово наименование, която марка притежателят на домейн е придобил само за да може да подаде заявка за регистрация на име на домейн в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, като по този начин изпреварва други заинтересовани лица и във всички случаи притежателите на права върху марката?“

По преюдициалните въпроси

Предварителна бележка

27 Ищецът по главното производство изтъква най-напред, че евентуалните нарушения, допуснати от Регистъра при регистрацията на процесното в главното производство име на домейн, не могат да му бъдат предявявани. Такива нарушения е трябвало да бъдат посочени в рамките на производство срещу Регистъра по реда на член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, а не в рамките на производство срещу самия притежател на съответното име на домейн.

28 Макар запитващата юрисдикция да не е отправила такъв въпрос, в рамките производството за сътрудничество между националните юрисдикции и Съда, предвидено в член 267 ДФЕС, и доколкото застъпваната от ищеца по главното производство теза не е без значение за разрешаването на спора в това производство, Съдът трябва да даде на тази юрисдикция полезен отговор, който да ѝ позволи да реши спора, с който е сезирана (вж. по аналогия Решение от 17 юни 1999 г. по дело Piaggio, C-295/97, Recueil, стр. I-3735, точка 25).

29 В това отношение следва да се отбележи, че член 22, параграф 11, първа и втора алинея от Регламент № 874/2004 позволява на която и да е от страните да започне производство за извънсъдебно решаване на спорове или срещу притежателя на име на домейн, когато регистрирането е спекулативно или при условията на злоупотреба, или срещу Регистъра, когато някое от решенията му противоречи на Регламент № 733/2002 или на Регламент № 874/2004. След като спорът по главното производство, образувано по реда на член 22 от Регламент № 874/2004, има за предмет регистриране на име на домейн, за което се твърди, че е спекулативно или неправомерно, производството е можело правомерно да бъде заведено срещу притежателя на името на домейн.

30 Следователно тезата, застъпвана в това отношение от ищеца по главното производство, е неоснователна.

По четвъртия въпрос

31 С четвъртия въпрос, който следва да се разгледа на първо място, запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали обстоятелствата, обосноваващи наличието на недобросъвестност, са изчерпателно изброени в член 21, параграф 3, букви а)—д) от Регламент № 874/2004.

32 Най-напред следва да се отбележи, че е налице известно разминаване в текстовете на различните езици на член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004. Например немският текст на тази разпоредба гласи: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]“. Тази формулировка, която в буквален превод означава „Недобросъвестност по смисъла на параграф 1, буква б), е налице, когато […]“, би могла да създаде впечатлението, че хипотезите на недобросъвестност, посочени в член 21, параграф 1, буква б) от този регламент, се изчерпват с изрично предвидените в споменатия параграф 3 случаи.

33 При все това въпросната разпоредба не може да бъде разглеждана единствено в текста на немски език, тъй като разпоредбите на правото на Съюза трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин с оглед на текстовете на всички езици на Съюза (вж. в този смисъл Решение от 8 декември 2005 г. по дело Jyske Finans, C-280/04, Recueil, стр. I-10683, точка 31 и Решение от 3 април 2008 г. по дело Endendijk, C-187/07, Сборник, стр. I-2115, точка 22).

34 В този смисъл от текста на всичките езици, освен на немски, на член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004 следва, че изброяването на обстоятелства, съставляващи недобросъвестност, което се съдържа в тази разпоредба, е само

примерно. Така, редакцията на тази разпоредба на френски език е следната: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]“. Идеята, изразена с глагола „pouvoir“ [мога], се открива и в текстовете на други езици, по-специално на английски („may“), италиански („può“), испански („podrá“), полски („można“), португалски („pode“), нидерландски („kan“) и български език („може“).

35 В това отношение следва да се припомни, че според постоянната съдебна практика необходимостта от еднакво прилагане, а следователно и от еднакво тълкуване на общностен акт, изключва възможността той да се разглежда отделно в текста на един от езиците, а напротив, изисква да се тълкува в зависимост както от действителната воля на неговия автор, така и от преследваната от този автор цел, в светлината по-специално на текстовете на всички официални езици (вж. по-специално Решение от 12 ноември 1969 г. по дело Stauder, 29/69, Recueil, стр. 419, точка 3, Решение от 22 октомври 2009 г. по дело Zurita García и Choque Cabrera, C-261/08 и C-348/08, Сборник, стр. I-10143, точка 54 и Решение от 28 януари 2010 г. по дело Eulitz, C-473/08, Сборник, стр. I-907, точка 22).

36 В това отношение следва също да се подчертае, че Регламент № 733/2002 цели по-специално установяването на обществена политика по отношение на спекулацията и злоупотребата с регистриране на имена на домейни, която би трябвало да гарантира зачитането на предходните права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Съюза. Тази обществена политика се прилага по-специално с член 21 от Регламент № 874/2004, който по същество предвижда отнемането на име на домейн, регистрирано спекулативно или неправомерно.

37 Така целта да се предотвратят спекулативните или неправомерните регистрации на имена на домейн, които поради самото си естество могат да се проявят в най-различни фактически и правни обстоятелства, би била препятствана, ако недобросъвестността по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 би могла да се доказва единствено с обстоятелствата, изрично посочени в същия член, параграф 3, букви а)—д).

38 На последно място, от съображение 16 от Регламент № 874/2004 е видно, че регистърът следва да вземе предвид най-добрите международни практики в разглежданата област, и по-специално препоръките на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), за да се предотвратят, доколкото е възможно, спекулативните или неправомерни регистрации. Както изтъква Комисията, от заключителния доклад на СОИС от 30 април 1999 г. относно процеса на консултации във връзка с имената на домейни в интернет, и по-специално от параграф 2 от препоръка № 171 относно понятието „недобросъвестност", става ясно, че списъкът с обстоятелства, съставляващи недобросъвестност, който впрочем до голяма степен съответства на списъка, възпроизведен в член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004, не е изчерпателен.

39 Предвид на изложеното, на четвъртия преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004 трябва да се тълкува в смисъл, че недобросъвестност може да се доказва с обстоятелства, различни от изброените в букви а)—д) от тази разпоредба.

По петия въпрос

40 С петия въпрос, който следва да се разгледа на второ място, запитващата юрисдикция по същество иска от Съда да даде тълкуване на понятието за недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004.

41 По силата на тази разпоредба, когато регистрирано име на домейн е идентично на или може да бъде сбъркано с име, по отношение на което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Съюза, то се отнема, ако е било регистрирано или използвано недобросъвестно.

42 За наличието на недобросъвестност трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай (вж. по аналогия Решение от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Сборник, стр. I-4893, точка 37).

43 Що се отнася по-специално до елементите, характеризиращи поведение като това на ищеца по главното производство, с оглед на фактическите констатации, съдържащи се в преюдициалното запитване, следва да се направят следните уточнения.

44 На първо място трябва да се разгледа при какви условия е регистрирана словната марка „&R&E&I&F&E&N&“.

45 В това отношение следва да се вземе предвид, първо, намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация на тази марка като субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай (вж. в този смисъл Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, посочено по-горе, точки 41 и 42).

46 Подаването на заявление за регистрация на марка без намерение за използването ѝ като такава, а единствено с цел впоследствие да бъде регистрирано, въз основа на правото върху тази марка, име на .eu домейн от най-високо ниво по време на първата фаза на поетапното регистриране, предвидено в Регламент № 874/2004, при някои обстоятелства може да представлява проява на недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от този регламент.

47 В случая в преюдициалното запитване е установено, че ищецът, макар да регистрира словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ за предпазни колани в Швеция, всъщност има намерение да експлоатира интернет сайт за търговия с гуми, който възнамерява да регистрира.

48 Следователно съгласно констатациите на запитващата юрисдикция и признанията на ищеца по главното производство последният няма никакво намерение да използва регистрираната по този начин марка за стоките, за които е предназначена.

49 Второ, естеството на разглежданата марка също може да бъде релевантно с оглед на преценката дали е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 (вж. по аналогия Решение по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, посочено по-горе, точка 50).

50 В това отношение запитващата юрисдикция отбелязва, че ако се пренебрегнат специалните знаци, обградили всяка буква, словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ съвпада с родово наименование на немски език, а именно „Reifen“ („гуми“). Освен това следва да се отбележи, че представянето на тази марка е необичайно и ирационално в езиково отношение от семантична и визуална гледна точка. Всъщност специалният знак „&“, който е поставен преди и след всяка буква, се оказва лишен от всякаква семантична стойност. Подобно представяне следователно позволява да се мисли, че този специален знак е въведен единствено за да прикрие родовото понятие, скрито зад посочената марка.

51 Трето, повторността в дадено поведение също може да се вземе под внимание, за да се прецени дали то представлява или не недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004. В това отношение запитващата юрисдикция отбелязва, че ищецът по главното производство регистрира в Швеция общо 33 марки, съответстващи на родови наименования на немски език, като всеки път използва специалния знак „&“ преди и след всяка буква, съдържаща се в словосъчетанието, което иска да регистрира.

52 Четвърто, хронологията на събитията също може да представлява релевантен елемент от преценката. В случая обстоятелството, че ищецът по главното производство регистрира словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ непосредствено преди началото на първата фаза от поетапната регистрация на имената на .eu домейни от най-високо ниво, също заслужава особено внимание, за да се прецени наличието на евентуална недобросъвестност. В това отношение от преюдициалното запитване е видно, че ищецът по главното производство заявява за регистрация посочената марка пред компетентния шведски орган на 11 август 2005 г., като последният уважава заявката му на 25 ноември 2005 г., при положение че EURid е оповестило, че регистрирането на имена на .eu домейн от най-високо ниво ще започне на 7 декември 2005 г.

53 При тези обстоятелства, макар да е вярно, че шведската словна марка „&R&E&I&F&E&N&“ продължава да е действителна, освен ако не бъде отменена или обявена за нищожна, условията, при които тя е регистрирана, могат да характеризират определено поведение като недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004.

54 Що се отнася, на второ място, до условията, при които е регистрирано името на домейн „www.reifen.eu“, е необходимо да се отбележи, първо, че злоупотребата, с оглед на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004, със специален или пунктуационен знак в името, върху което се претендират права, може да представлява релевантен фактор с оглед на преценката дали е налице недобросъвестно поведение от страна на притежателя на името на домейн.

55 Втората алинея от посочения член гласи, че когато името, върху което се претендират предходни права, включва специални знаци като знака „&“, те „изцяло се елиминират от съответното име на домейн, [заменят се] с тире или[,] когато това е възможно, се [изразяват] с нормални знаци“. От преюдициалното запитване е видно, че основавайки се на тази първа възможност, ищецът успява да постигне пълното елиминиране на всички специални знаци „&“ от своята словна марка „&R&E&I&F&E&N&“ и по този начин да регистрира името на домейн „www.reifen.eu“.

56 В това отношение тезата на Комисията, че е налице йерархия между трите правила за транскрипция, съдържащи се в член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004, не би могла да бъде приета. Според тази институция специалните знаци със семантична стойност би трябвало да се изразяват с нормални знаци, а онези, които имат разделителна функция, би трябвало да се заместят с тирета и само знаците, които нямат нито семантична стойност, нито разделителна функция, би трябвало да се елиминират.

57 Както обаче изтъкват ищецът по главното производство и чешкото правителство, текстът на член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 не дава никакво основание да се заключи, че е налице каквато и да било йерархия между тези три правила за транскрипция.

58 Обстоятелството, че тази разпоредба предвижда специалните знаци да се изразяват с нормални знаци, „когато това е възможно“, не променя този извод. В действителност този израз не въвежда йерархия между различните възможности за транскрипция, а има предвид невъзможността някои специални знаци да се изразят с нормални знаци.

59 Освен това при спекулативните или неправомерни регистрации тезата на Комисията би довела до предпочитането на онези специални знаци, чието елиминиране продължава да бъде възможно, докато при добросъвестните регистрации заявителите не биха имали никакъв избор относно транскрипцията на специалните знаци, поради което би могло да им бъде наложено име на .eu домейн от най-високо ниво, което според тях не съответства на името, върху което предявяват предходни права.

60 Във връзка с това следва да се подчертае, че от член 10, параграф 2 от Регламент № 874/2004 е видно, че регистрирането на име на .eu домейн от най-високо ниво въз основа на предходно право се изразява в регистрирането на пълното име, върху което съществува предходното право, така както е записано в документацията, доказваща съществуването му.

61 Поради факта че определени специални знаци, съдържащи се в име, върху което съществува предходно право, не могат да фигурират в името на домейн поради технически ограничения, законодателят е предвидил, в член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004, правила за транскрипцията им.

62 Така от общия прочит на член 10, параграф 2, във връзка с член 11 от Регламент № 874/2004, може да се заключи, че приложението на правилата за транскрипция, съдържащи се във втора алинея от посочения член 11, се подчинява на целта да се гарантира идентичност или най-голяма съгласуваност между името на домейн, чиято регистрация е поискана, и името, върху което са предявени предходни права.

63 Следователно наличието на специални знаци в името, върху което е предявено предходно право, както и изборът, направен от заявителя по отношение на трите правила за транскрипция на такива знаци, съдържащи се в член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004, а именно елиминиране, заместване с тире или изразяване с нормални знаци, могат да укажат, че е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламента, особено в случай че името на домейн, чиято регистрация се иска, не се съгласува с името, върху което е предявено предходно право.

64 В това отношение от преюдициалното запитване е видно, че специалните знаци, вмъкнати по ирационален в езиково отношение начин в името, върху което е предявено предходно право, са били елиминирани от името на домейн, чиято регистрация е поискана, а не заместени с тире или изразени с нормални знаци, като по този начин е нарушена съгласуваността между посоченото име на домейн и името, което е предмет на предходно право.

65 Второ, следва да се напомни, че за да се гарантира по подходящ начин на притежателите на предходни права възможността да регистрират имената, върху които те имат права, Регламент № 874/2004 въвежда, както личи от съображение 12, процедура за поетапно регистриране.

66 В приложение на член 12 от посочения регламент тази процедура протича в две фази. По време на първата фаза само регистрираните национални търговски марки и търговските марки на Общността, географските означения и наименованията и акронимите на обществени организации могат да бъдат предлагани за регистриране като имена на домейни. Втората фаза е запазена за имената, които могат да бъдат регистрирани по време на първата фаза, както и за имената, свързани с всички други предходни права.

67 Следователно началото на общодостъпното регистриране на имена на .eu домейни от най-високо ниво трябва да започне едва след изтичането на срока, предвиден за поетапно регистриране.

68 При това положение се оказва, че име на домейн като това в главното производство, което съвпада с родовото наименование, избрано именно поради това че е родово, е можело да се регистрира по време на първата фаза от поетапното регистриране единствено благодарение на изкуствено създадена и регистрирана за целта марка.

69 Действително, ако не беше регистрирал словна марка, ищецът по главното производство би трябвало да изчака началото на общодостъпното регистриране на имената на .eu домейни от най-високо ниво, за да може да подаде заявление, рискувайки по този начин, подобно на всяко друго лице, заинтересувано от същото име на домейн, да бъде изпреварен, поради прилагането на принципа „първи дошъл — първи обслужен“, от друга заявка за регистрация, подадена преди неговата.

70 Следователно поведение, което явно цели да заобиколи процедурата за поетапно регистриране, въведена с Регламент № 874/2004, трябва да се вземе под внимание при преценката дали е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от този регламент.

71 Трето, подаването на голям брой заявки за регистрация за имена на домейни, съвпадащи с родови наименования, също може да е релевантен индикатор при преценката дали е налице недобросъвестно поведение с оглед на целта на Регламент № 874/2004 да се предотвратят или избегнат случаите на спекулативна или неправомерна регистрация и използване на имена на домейни. В това отношение, както е видно от преюдициалното запитване, ищецът по главното производство подава 180 заявки от такова естество.

72 Обратно, без значение е обстоятелството, упоменато в преюдициалното запитване, че в момента на регистрацията на разглежданото в главното производство име на домейн ищецът по това производство не е знаел за съществуването на ответника.

73 Ищецът изтъква във връзка с това, че по главното производство става дума за регистрацията на име на домейн, състоящо се от родово понятие, и това по никакъв начин не може да накърни правата на трети лица, като се има предвид, че никой не разполага с изключителни права върху родови понятия. Спекулативните прояви или злоупотребите, на които случаите на недобросъвестност,

изброени в член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004, целят да противодействат, следователно са изключени по дефиниция в случаите на регистрация на имена на домейни, състоящи се от родови понятия. В резултат, ищецът по главното производство не е действал недобросъвестно по смисъла на посочения член 21, параграф 3.

74 Тази теза е погрешна на две основания. От една страна, тя почива на предпоставката, отхвърлена в точки 31—39 от настоящото решение, че случаите на недобросъвестност, изброени в член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004, са изброени изчерпателно. От друга страна, тя не отчита възможността за правомерно съществуване на предходни права по отношение на родови изрази. Действително, както постановява Съдът, правото на Съюза, и по-специално член 3, параграф 1, букви б) и в) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) допуска в държава членка като национална марка да се регистрира част на речта, заимствана от езика на друга държава членка, в който тя е лишена от отличителност или описва стоките или услугите, за които е поискана регистрация, освен ако заинтересуваните среди в държавата членка, в която е поискана регистрация, са в състояние да установят значението на тази част на речта (Решение от 9 март 2006 г. по дело Matratzen Concord, C-421/04, Recueil, стр. I-2303, точки 26 и 32, както и диспозитивът).

75 Ето защо, след като не може да се изключи съществуването на предходни права върху име, съвпадащо с родово наименование, възприемането на поведение като това на ищеца по главното производство може да причини вреди на притежателите на такива права.

76 Освен това възприемането на поведение като характеризираното в точка 70 от настоящото решение се свежда до стремежа неоснователно да се набави облага в ущърб на всяко друго лице, заинтересувано от същото име на домейн, което не разполага с предходно право и следователно ще трябва да изчака началото на общодостъпното регистриране на имена на .eu домейни от най-високо ниво, за да подаде заявка за регистрация.

77 На петия поставен въпрос следователно трябва да се отговори, че за да прецени дали е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 във връзка с параграф 3 от същия член, националната юрисдикция е длъжна да вземе под внимание всички релевантни фактори, характеризиращи конкретния случай, и по-специално условията, при които са регистрирани марката и името на .eu домейн от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е регистрирана марката, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

— намерението марката да не се използва на пазара, за който е поискана съответната защита,

— нейното представяне,

— регистрирането на голям брой други марки, съвпадащи с родови наименования, и

— регистрирането на марката малко преди началото на поетапното регистриране на имена на .eu домейни от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е регистриран .eu домейн от най-високо ниво, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

— злоупотребата със специални или пунктуационни знаци по смисъла на член 11 от Регламент № 874/2004 с цел да се приложат съдържащите се в него правила за транскрипция,

— регистрацията въз основа на марка, придобита при обстоятелства като тези по главното производство, по време на първата фаза от предвиденото в този регламент поетапно регистриране и

— подаването на голям брой заявки за регистрация на имена на домейн, съвпадащи с родови наименования.

По първия, втория и третия въпрос

78 Предвид на отговорите, дадени на четвъртия и петия преюдициален въпрос, както и на обстоятелствата по главното производство, не се налага да се отговоря на първите три въпроса.

По съдебните разноски

79 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

1) Член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането, трябва да се тълкува в смисъл, че недобросъвестност може да се доказва с обстоятелства, различни от изброените в букви а)—д) от тази разпоредба.

2) За да прецени дали е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 във връзка с параграф 3 от същия член, националната юрисдикция е задължена да вземе под внимание всички релевантни фактори, характеризиращи конкретния случай, и по-специално условията, при които е получена регистрация на марката и е регистрирано името на .eu домейн от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е получена регистрация на марката, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

— намерението марката да не се използва на пазара, за който е поискана защита,

— нейното представяне,

— регистрирането на голям брой други марки, съвпадащи с родови наименования, и

— регистрирането на марката малко преди началото на поетапното регистриране на имена на .eu домейни от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е регистриран .eu домейн от най-високо ниво, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

— злоупотребата със специални или пунктуационни знаци по смисъла на член 11 от Регламент № 874/2004 с цел да се приложат съдържащите се в него правила за транскрипция,

— регистрацията въз основа на марка, придобита при обстоятелства като тези по главното производство, по време на първата фаза от предвиденото в този регламент поетапно регистриране и

— подаването на голям брой заявки за регистрация на имена на домейн, съвпадащи с родови наименования.

Подписи