

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-ЖА V. TRSTENJAK

представено на 10 февруари 2010 година<sup>1</sup>

### I — Въведение

1. В основата на настоящото дело е акт за преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на основание член 234 ЕО, с който запитващата юрисдикция сезира Съда с пет въпроса относно тълкуването на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004<sup>2</sup>.

2. Тези въпроси възникват в рамките на спор между предприятието Internetportal und Marketing GmbH, експлоатиращо интернет сайтове и извършващо търговия с продукти по Интернет (наричано по-нататък „жалбоподател“), от една страна, и г-н Richard Schlicht, притежател на марката от Бенелюкс „Reifen“, която възнамерява да използва за нови почистващи препарати, по-специално за стъкла<sup>3</sup> (наричан по-нататък „ответник“), от друга страна, чийто предмет е името на домейн „reifen.eu“.

3. По същество въпросите се отнасят до критериите за установяване наличието на „право“, на „законен интерес“ и на „недобросъвестност“ по смисъла на посочения член 21 от Регламент № 874/2004.

### II — Правна уредба

4. Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 година относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво<sup>4</sup> според своя член 1 съдържа 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.

5. Съгласно шестнадесетото съображение от този регламент тази обща политика трябва да гарантира на притежателите на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и на обществените организации в областта на спекулацията и злоупотребата с

1 — Език на оригиналния текст: френски.

2 — Регламент на Комисията от 28 април 2004 г. 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).

3 — Според запитващата юрисдикция името на марката се състои от трите първи букви на немските думи „Reinigungsmittel“ (почистващи препарати) и „Fenster“ (прозорец), но сама по себе си думата „Reifen“ означава „гума“.

4 — ОВ L 113, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 240.

регистриране на имена на домейни, определен период от време („sunrise period“), през който регистрирането на имената на техните домейни „е запазено изключително“ за такива притежатели на предходни права и за тези обществени организации.

6. Член 5 („Политическа рамка“) от Регламент № 733/2002 гласи:

„1. [...] Комисията приема правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на .eu TLD и принципите на обществена политика при регистрацията. [Обществената] политика включва:

а) [политика на] извънсъдебно решаване на спорове [...];

б) 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];

[...]“

I - 4876

7. Дванадесетото съображение от Регламент № 874/2004, приет в съответствие с посочения член, предвижда, че:

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]. Поетапната процедура следва да включва два етапа, за да гарантира на [притежателите] на права, преди влизането в сила на настоящия регламент, подходящи възможности да регистрират имената, върху които те вече имат права. [...] 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 3 („Заявки за регистриране на име на домейн“) от Регламент № 874/2004 предвижда следното:

„Заявката за регистриране на име на домейн включва следните елементи:

[...]

в) декларация в електронен вид, с която заявителят декларира, че според него заявката за регистриране на име на домейн е направена [добросъвестно] и не нарушава правата на трети лица.

[...]“

9. Член 10 („Страни, които могат да бъдат регистрирани[,] и имена, които те могат да регистрират“) от Регламент № 874/2004 гласи:

„1. [Притежателите на предходни права], признати или установени от национално право [и]/или от правото на Общността [...], 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 доколкото те са защитени от националното право на [държавите членки], където се поддържат, 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 такава право.

[...]“

10. Член 11 („Специални знаци“) от Регламент № 874/2004 предвижда следното:

„За регистрирането на пълни имена, съставени от повече думи или текстови елементи или [от] думи, отделени една от друга с интервал, името на домейн, образувано чрез обединяването на частите на пълното име чрез тире или чрез сливането им, се счита за пълно име.

Когато името, за което се претендира за [предходни права], включва специални знаци, интервали или пунктуация, тези знаци изцяло се елиминират от съответното име на домейн, като се заменят с тире или[,] когато това е възможно, се пренаписват с нормални знаци.

Специалните знаци и знаци за пунктуация, както е посочено във [втора алинея], включват следното: ~ @ # \$ % ^ & \* ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; , . ?

[...] За всичко останало името на домейна е идентично с текстовите елементи или елементите на думата на името, защитено с [предходно право].“

11. Член 12 („Принципи на поетапното регистриране“) от Регламент № 874/2004 гласи:

„1. Поетапното регистриране започва [...] само ако е изпълнено изискването на член 6, [първа алинея] [...].

Регистърът публикува датата, на която започва поетапното регистриране, най-малко два месеца предварително и съответно информира за това всички акредитирани регистрирани.

[...]

2. Продължителността на поетапното регистриране трябва да бъде четири месеца. Общото регистриране на имена на домейни [„Landrush period“] не започва преди края на периода за поетапно регистриране.

Поетапното регистриране протича на две фази, всяка от които по два месеца.

По време на първата фаза от поетапното регистриране само регистрираните национални търговски марки и търговските марки на Общността, географските означения и наименования и акронимите, посочени в член 10, параграф 3, могат да бъдат предлагани за регистриране като имена на домейни от носителите и лицензиантите на [предходни права] върху тези имена и от [обществените организации], посочени в член 10, параграф 1.

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

3. Заявката за регистриране на име на домейн, основаваща се върху [предходно право] по смисъла на член 10, параграфи 1 и 2, включва позоваване на правното основание по националното право или от правото на Общността за право върху името, както и друга релевантна информация, като номер на регистрацията на търговската марка, информация за публикуване в официален вестник или в правителствен вестник, информация за регистриране в професионални или бизнес асоциации и търговски камари.

[...]

6. Споровете за име на домейн се решават съгласно правилата, предвидени в глава VI.“

12. Член 21 („[Спекулация и злоупотреба при регистрациите]“) от Регламент № 874/2004 гласи:

„1. Регистрирано име на домейн се отнема в рамките на [съответното извънсъдебно

или съдебно производство], когато това име е идентично или обръкващо подобно на 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:

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

б) е било регистрирано или използвано недобросъвестно.

2. Наличие на [законен] интерес по смисъла на параграф 1, буква а) може да има, когато:

а) преди каквото и да е известие [за производство] за извънсъдебно разрешаване на спорове [притежателят] на името на домейн е използвал това име или име, съответстващо на името на домейн в рамките на предлагане на стоки или услуги, или може да се докаже, че се е подготвил за това;

б) [притежателят] на име на домейн, в качеството му на предприятие, организация или физическо лице, е бил известен под това име на домейн даже и при отсъствието на права, признати или установени от национално право и/или правото на Общността;

в) [притежателят] на име на домейн осъществява законно нетърговско или правилно използване на име на домейн, без намерение да заблуждава потребителите или да вреди на репутацията на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство [и]/или от законодателството на Общността.

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 за продажба, отдаване под наем или прехвърляне по друг начин на името на домейн 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; или

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 от 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 професионалните действия на конкурент; или

г) името на домейн целенасочено е било използвано, за да привлече [и]нтернет потребители за 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, присъединяването или утвърждаването на интернет [сайта] или [другото онлайн пространство], 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 покаже, че съществува връзка между [притежателя на името] на домейна и регистрираното име на домейна.

[...]“

13. В член 22 („[Производство] за извънсъдебно решаване на спорове“, наричано по-нататък „производство за ADR“) <sup>5</sup> от Регламент № 874/2004 се предвижда 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.

[...]

<sup>5</sup> — Съкращение от английското Alternative Dispute Resolution, познато и използвано от експертите в тази област.

11. В случай на [производство] срещу [притежател] на име на домейн, комисията за извънсъдебно решаване на спорове решава, че името на домейна трябва да бъде отнето, ако намери регистрацията за спекулативна или [при условията на злоупотреба], както е определено в член 21. Името на домейна се прехвърля на тържителя, 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.

[...]

13. Резултатите от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове са задължителни за [страните], освен ако не е [иницирирано съдопроизводство] в рамките на 30 календарни дни след обявяването на резултата от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове на страните.“

### III — Факти, главно производство и преюдициални въпроси

14. Жалбоподателят експлоатира интернет сайтове и извършва търговия с продукти в мрежата. За да може да регистрира домейни в рамките на първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, той подава заявка в шведския регистър на марките и получава одобрение за регистрация на общо 33 немски родови

наименования в качеството на марки, като всеки път е използвал специалния знак „&“ преди и след всяка буква или между буквите. Предмет на заявката на жалбоподателя от 11 август 2005 г. е регистрация на словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ в международен клас 9 (предпазни колани), която става факт на 25 ноември същата година.

15. Жалбоподателят никога не е имал намерението да използва тази марка за предпазни колани, но според декларация на PricewaterhouseCoopers, дружество, натоварено от EUDR с проучването на заявките за домейни, той счита, че вследствие на регистрирането на тази марка като .eu домейн от най-високо ниво съгласно „правилата за транскрипция“ знаците „&“ трябва да бъдат отстранени и следователно се запазва терминът „гуми“, като според него последният в никакъв случай не трябва да бъде защитен от правото относно марките като родово наименование.

16. Всъщност по време на първата фаза на процедурата за поетапно регистриране домейнът „www.reifen.eu“ е регистриран за жалбоподателя на основата на шведската му марка „&R&E&I&F&E&N&“. Жалбоподателят е внесъл заявка за регистриране на 180 имена на домейн, съставени от родови наименования. С домейна „www.reifen.eu“ жалбоподателят цели да експлоатира интернет сайт за търговия с гуми, но според запитващата юрисдикция все още не е предприел съществени подготвителни мерки за реализиране на сайта предвид висящото производство и предварителното извънсъдебно производство. В момента на регистрация на домейна ответникът е непознат за жалбоподателя.

17. Ответникът е притежател на словната марка „Reifen“ (гуми), заявена на 10 ноември 2005 г. в службата за марките на Бенелюкс и регистрирана на 28 ноември 2005 г. за клас 3 (препарати за избелване и пране; [...] почистващи препарати, и по-специално за почистване на прозорци, с включени наночастици) и клас 35 (спомагателни дейности за търговията с подобни почистващи препарати).

18. От друга страна, на 10 ноември 2005 г. ответникът подава заявка за регистриране на словна марка на Общността „Reifen“ в клас 3 (почистващи препарати за стъклените повърхности на прозорци и за горните повърхности на слънчеви инсталации, по-специално препарати с включени наночастици) и в клас 35 (почистване на стъклени повърхности, както и на слънчеви инсталации за трети лица). С тази марка той възнамерява да извършва търговия в цяла Европа с „почистващи препарати за горната част на стъклени повърхности“ и поверява разработването им на предприятието BERGOLIN GmbH & Co KG. На 10 октомври 2006 г. мостра от почистващия разтвор I (REIFEN A) е вече налична.

19. Ответникът се противопоставя на регистрацията на името на домейна „www.reifen.eu“ в полза на жалбоподателя пред чешкия арбитражен съд, който с решение от 24 юли 2006 г.<sup>6</sup> уважава жалбата му и отнема от жалбоподателя името на домейн „reifen“, за да го прехвърли на ответника.

20. Арбитражният съд счита, че предходната му съдебна практика по дела срещу Регистъра (EUDR) следва да се прилага по аналогия към настоящото производство срещу притежателя на домейна. От нея следва знакът „&“, съдържащ се в дадена марка, да не бъде отстраняван, а да бъде пренаписан с нормални знаци. Жалбоподателят очевидно е искал да заобиколи техническото правило на член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 в цяла поредица от случаи. Следователно е проявил недобросъвестност при подаване на заявката си за регистриране на спорното име на домейн.

21. След това на 23 август 2006 г. жалбоподателят предявява иск в срока, предвиден в член 22, параграф 13 от Регламент № 874/2004, с който иска да се постанови името на домейн „reifen“ в домейна от най-високо ниво .eu да се прехвърля на ответника и да не му бъде отнето. При условията на евентуалност иска да се постанови, че решението на арбитражния съд от 24 юли 2006 г. е неправомерно, и по-специално че жалбоподателят не може да прехвърли на ответника името на домейн „reifen“ като домейн от най-високо ниво .eu, както и че името на домейн „reifen“ няма да бъде отнето.

22. Пред низшестоящите национални юрисдикции доводите на страните засягат по същество следните въпроси.

6 — По дело 00910.



23. Жалбоподателят счита, че с регистрацията на шведската марка „&R&E&I&F&E&N&“ въз основа на правилата за транскрипция по член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 само е използвал посочените правила, за да получи възможно най-добрата стартова позиция в първата фаза на процедурата за поетапно регистриране. Това намерение не било „недобросъвестно“ по смисъла на член 21 от Регламент № 874/2004, нито пък представлява злоупотреба.

единствено във фазата на общата регистрация. Следователно не е имало пречки родовете наименования да бъдат предмет на заявка за регистриране като имена на домейн още в първата фаза на поетапното регистриране. Член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 не е бил приложен неправилно предвид факта, че трите предвидени в него възможности (пълно елиминирани, замяна с тире или пренаписване с нормални знаци) са равностойни и че изразът „когато това е възможно“ означава единствено, че третата хипотеза невинаги е приложима.

24. Всъщност той притежавал регистрирана марка, на основата на която е получил домейн „www.reifen.eu“ според принципа „първи дошъл — първи обслужен“. Освен това имал законен интерес върху родовото наименование „Reifen“, защото искал да създаде тематичен интернет сайт под това наименование. Още повече, регистрирането на домейна „reifen.eu“ не било направено с цел да попречи на ответника да ползва Интернет, тъй като изобщо не е бил запознат нито с дейността, нито с продуктите му. В крайна сметка броят марки и регистрирани от жалбоподателя имена на домейн, както и използването им нямали отношение към този случай.

26. Ответникът моли да се отхвърли искането, тъй като жалбоподателят е заобиколил неправомерно и недобросъвестно целите на Регламент № 874/2004 — да се попречи на системното и масово регистриране на имена на домейн и да се позволи регистрирането на родови наименования да се извършва само във фазата на общата регистрация. Като подал заявка за масово регистриране на „псевдомарки“, които не са предназначени за използване на пазара, за да може да поиска глобална регистрация по браншове още в първата фаза на поетапното регистриране, запазена за притежателите на предходни права, след което да извършва търговия с тях чрез интернет сайтове, жалбоподателят действал като завземащ киберпространство („domain grabber“).

25. Жалбоподателят смята също, че единствената цел на поетапното регистриране била да защити притежателите на предходни права, но то нямало за предмет родовете наименования да бъдат искани

27. Умишлено се е възползвал и от явно неправилно тълкуване на член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004, тъй като по принцип специалният знак „&“ не е трябвало да бъде отстранен, а да бъде пренаписан с нормални знаци. По тази причина ставало дума за недобросъвестно регистриране по силата на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004. „Псевдомарка“, поискана единствено за получаване на преференциално регистриране на име на домейн, не представлявала предходно право по смисъла на член 10, параграф 1 от Регламент № 874/2004, така че отнемането на домейн можело също да се основава на член 21, параграф 1, буква а) от посочения регламент.

28. В първоинстанционното производство съдът отхвърля иска и въззивната юрисдикция потвърждава решението по същество.

29. Жалбоподателят подава извънредна ревизионна жалба пред Oberster Gerichtshof срещу въззивното решение. Като приема, че решаването на спора зависи от тълкуването на общностното право, и по-специално на член 21 от Регламент № 874/2004, запитващата юрисдикция спира производството и поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 21, параграф 1, буква а) от Регламент [...] № 874/2004 [...] да се

тълкува в смисъл, че е налице право по смисъла на тази разпоредба и 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 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 посочения Регламент [...] да се тълкува в смисъл, че само в посочените в член 21, параграф 2, букви а)—в) хипотези е налице законен интерес?

При отрицателен отговор на този въпрос:

- 3) Налице ли е законен интерес по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от посочения Регламент [...] и тогава, когато притежателят на домейн желае да използва съвпадащия с извлечено от немския език родово [наименование] домейн за тематичен интернет сайт?

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 домейн в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, като по този начин предшества други заинтересовани лица, и във всички случаи, притежателите на права върху марката?“

При утвърдителен отговор на първия и третия въпрос:

- 4) Трябва ли член 21, параграф 3 от Регламента [...] да се тълкува в смисъл, че само посочените в букви а)—д) фактически състави обосновават наличие на недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от същия Регламент [...]?

При отрицателен отговор на този въпрос:

- 5) Налице ли е недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент [...] № 874/2004 и когато името на домейн е било

#### IV — Производство пред Съда

30. Актът за преюдициално запитване постъпва в Съда на 23 декември 2008 г.

31. Съгласно определения в член 23 от Статута на Съда срок писмени становища представят жалбоподателят, ответникът, Чешката република, Италианската република и Комисията на Европейските общности.

32. На съдебното заседание от 10 декември 2009 г. се явяват представителите на жалбоподателя, на ответника, на чешкото правителство и на Комисията, за да представят устни становища.

**V — Основни доводи на страните****A — Предварителни бележки**

33. На първо място, жалбоподателят изтъква, че легитимацията му, която произтича от марката „&R&E&I&F&E&N&“, е била приета от European Registry for Internet Domains (EURID) при регистрацията на домейна „www.reifen.eu“. Следователно евентуалните нарушения в това отношение е трябвало да бъдат посочени от ответника в рамките на производство, насочено срещу Регистъра на основание член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, а не в рамките на производство, насочено срещу самия притежател на домейна. Решението на EURID да регистрира домейна „www.reifen.eu“ за жалбоподателя не може повече да бъде преразглеждано в производство *inter partes*.

**Б — По първия въпрос, буква а)**

34. Според жалбоподателя съображенията на запитващата юрисдикция по първия въпрос, буква а) се отнасят единствено за производството срещу Регистъра. Ако възразяващият срещу притежателя на име на домейн смята, че Регистърът неправилно е признал легитимацията на притежателя

на името на домейна за периода „sunrise“, той е трябвало бързо да започне производство срещу Регистъра. Впрочем жалбоподателят предлага да се даде утвърдителен отговор на първата част на първия въпрос.

35. Становището на ответника е, че когато дадена марка бива регистрирана, без каквото и да е намерение да бъде използвана, а единствено с цел възползване от определени законови предимства, става дума за „псевдомарка“. Признаването на такъв вид марки за права по смисъла на член 10, параграф 1 или на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004 би означавало да се разреши и дори да се насърчи заобикалянето на специфичните разпоредби на този регламент и злоупотребата с тях, приети конкретно за осигуряване на защита на притежателите на „истински“ предходни права. При довода, според който тази цел не е била застрашена, когато „родово наименование“ е регистрирано като име на домейн, не се отчита фактът, че предходните права, които могат да бъдат предадени по смисъла на член 10, параграф 1 или на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004, могат също така да включват родови наименования.

36. Чешката република, подкрепяна в ключовите направления от Италианската република, счита, че преди всичко е необходимо да се определи дали спорната марка в спора по главното производство е била регистрирана недобросъвестно. Фактът, че марката е била регистрирана изключително с цел да се гарантира участие в първия етап на регистрирането на имена на домейн, показва, че от самото начало жалбоподателят е бил ръководен от нелоялно

намерение и е преследвал цел, различна от тази, за която са предназначени марките. По този начин жалбоподателят е претендирал за необосновано преимущество или е искал да постави конкуренцията в по-неблагоприятно положение.

37. Освен това жалбоподателят преднамерено е използвал знаците „&“ в името на марката, което е необичайно и от езикова гледна точка — абсурдно. Спекулативният и опортюнистичен характер на употребата на знаците „&“ се доказва също от факта, че жалбоподателят е регистрирал общо 33 марки за родови наименования, като всеки път е използвал знака „&“ между отделните букви. Щом националният съд заключавал, че въпросното регистриране на марката не е направено добросъвестно, не може да се твърди, според становището на Чешката република и на Италианската република, че произтичащото от тази марка право е право по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004.

38. Комисията изтъква, че нито Директива 89/104/ЕИО<sup>7</sup>, нито Регламент

(ЕО) № 40/94<sup>8</sup> подчиняват регистрирането на даден знак като марка на намерението на предпологаемия притежател на марката да използва знака като марка за стоките или услугите, които обхваща. Следователно фактът, че дадена марка е придобита единствено с цел да може да се поиска въз основа на нея регистриране на име на домейн по време на първата фаза на поэтапното регистриране, е без значение, за да се определи дали притежателът на име на домейн, който успоредно с това притежава марка, може да се позове на право, произтичащо от тази марка по смисъла на първата възможност, предвидена в член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004.

39. Що се отнася до обстоятелството, че името на домейн, регистрирано въз основа на марката, съответства на родово наименование на официален език на Общността, Комисията подчертава, че ако подобно обстоятелство може да има голямо значение в контекста на член 3, параграф 1, букви б)—г) от Директива 89/104 или на член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94, а именно за да се определи дали абсолютно основание за отказ се противопоставя на регистрирането на самата марка, то това обстоятелство е без значение при прилагането на Регламент № 874/2004.

7 — Първа директива 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).

8 — Регламент на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146). Този регламент е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) в сила от 13 април 2009 г. Все пак става дума само за кодифицирана версия, която не променя основните разпоредби по същество.

40. Освен това Комисията напомня, че според практиката на Съда член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 89/104 допуска регистрирането в дадена държава членка като национална марка на дума, заимствана от езика на друга държава членка, която няма отличителен характер или той е описателен за стоките или услугите, за които е поискано регистрирането, освен ако заинтересованите среди в държавата членка, в която е поискано регистрирането, са в състояние да установят значението на тази дума<sup>9</sup>.

*В — По първия въпрос, буква б)*

41. Жалбоподателят смята, че трите хипотези, предвидени в член 11 от Регламент № 874/2004, са равностойни, което противича от текста на този член. Впрочем жалбоподателят също така поставя под въпрос добросъвестността на ответника при регистрирането на марката му, което според жалбоподателя е направено с единствената цел да постигне по-добра стартова позиция за придобиването на домейна „www.reifen.eu“.

42. Ответникът счита, че не съществува идентичност между регистрираната марка и спорното име на домейн, защото според него специалният знак „&“ е трябвало да бъде пренаписан с „und“ („и“), а не да бъде елиминиран. Оттук следва, че

жалбоподателят по главното производство е нямал никакво право на името на домейн „www.reifen.eu“.

43. Според Чешката република няма голямо значение какви правила за транскрипция е използвал жалбоподателят при изразяването чрез транскрипция на марката като име на домейн, за да се определи наличието на право по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004. Член 11 от Регламент № 874/2004 не давал предимство на нито една възможност за транскрипция на специални знаци.

44. Становището на Италианската република е, че не съществува никакво право, когато марката, върху която се основава регистрирането на домейн, се различава от името на домейн, доколкото тя съдържа специални знаци, които са били елиминирани.

45. Комисията предоставя общ отговор на част от първия въпрос, буква б), както и на въпросите от втори до пети (вж. по-горе). Във всеки случай и на първо място тази институция отбелязва, че наличието на законен интерес по смисъла на втората възможност, предвидена в разпоредбите на член 21, параграф 1, буква а) във връзка с параграф 2 от Регламент № 874/2004, от една страна, и липсата на недобросъвестност по смисъла на разпоредбите на член 21, параграф 1, буква б) във връзка с параграф 3 от него, от друга страна, представляват уникален факт. Тази гледна точка се подкрепяла от избора на използване на името на домейн от притежателя на име на домейн като уместен критерий колкото в параграф 2, буква а), толкова и в параграф 3, буква б), подточки ii) и iii) от член 21 от Регламент № 874/2004.

<sup>9</sup> — Решение от 9 март 2006 г. по дело Matratzen Concord (C-421/04, Recueil, стр. I-2303).

## Г — По втория въпрос

46. Жалбоподателят, Чешката република и Комисията смятат, че изброяванията, съдържащи се в член 21, параграф 2, букви а)—в) от Регламент № 724/2004, не са изчерпателни. За сметка на това ответникът по главното производство и Италианската република са на противоположното мнение.

## Д — По третия въпрос

47. Жалбоподателят и Чешката република считат, че макар жалбоподателят да не е използвал името на домейн преди възникването на спора или да не е доказал, че се е подготвил за това по смисъла на член 21, параграф 2, буква а) от Регламент № 874/2004, предвид онагледяващия и неизчерпателен характер на посочената разпоредба намерението да управлява интернет сайт би могло да бъде достатъчно основание за доказване на законен интерес.

48. Становището на ответника е, че твърдението за наличие на някакво намерение за използване на името на домейн не е достатъчно, за да представлява законен интерес. Едно обикновено твърдение за използване не съответства на нито една от хипотезите, предвидени в член 21, параграф 2, букви а)—в).

## Е — По четвъртия въпрос

49. Жалбоподателят и ответникът, както и Чешката република и Комисията, смятат, че изброяванията, съдържащи се в член 21, параграф 3, букви а)—д) от Регламент № 874/2004, не са изчерпателни.

## Ж — По петия въпрос

50. Жалбоподателят изтъква, че тълкуване на член 21 от Регламент № 874/2004, позволяващо да се посочат грешките на Регистъра дори след изтичане на четиридесетдневния срок, предвиден за подаване на подобни жалби срещу същия („sunrise appeal period“), би било в нарушение на принципа на правна сигурност.

51. Впрочем той отрича да е действал недобросъвестно, тъй като случаите на „недобросъвестност“ в член 21, параграф 3 от Регламент № 874/2004 имат за цел борбата със завземането на киберпространство („domain grabbing“). В настоящия случай обаче ставало дума за регистриране на домейни, представляващи родови понятия, което по никакъв начин не накърнява правата на трети лица, тъй като родовите изрази не могат да бъдат предмет на изключителни права. Затова завземането на киберпространство е изключено по дефиниция при регистриране на домейни, представляващи родови понятия. Следователно жалбоподателят по главното производство не е действал недобросъвестно

по смисъла на член 21, параграф 3 от посочения регламент.

нея за специалните знаци, могат да бъдат подредени йерархично, както следва:

52. Становището на ответника и на Чешката република е, че недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 се установява, ако името на домейн е било регистрирано в първия етап на поетапното регистриране на основата на марка, която притежателят на име на домейн е получил само за да може да поиска регистриране на име на домейн в първия етап и така да изпревари другите заинтересовани лица, включително притежателите на права върху марката.

— ако специалният знак притежава някаква семантична стойност, както е случаят при следните специални знаци: \$ % & + =, осъществимо е само тяхното изразяване чрез съответната дума;

— ако специалният знак не притежава семантична стойност, но служи за разделителен елемент, както е случаят при следните специални знаци: # < > { } [ ] \ / : ; , . ? , той би следвало да се замести с тире;

53. Според Комисията, ако лицето, което изисква отнемане на името на домейн, от своя страна е подало заявка за регистриране на същото име на домейн в първата фаза на поетапното регистриране и ако тази заявка е била отхвърлена с оглед преждността на заявката, внесена от притежателя на името на домейн съобразно принципа „първи дошъл — първи обслужен“, определен в член 14 от Регламент № 874/2004, притежателят на спорното име на домейн може да се противопостави на това отнемане, като се позове на втората възможност, предвидена в член 21, параграф 1, буква а) и на разпоредбите на член 21, параграф 1, буква б) във връзка с разпоредбите на параграфи 2 и 3 от Регламент № 874/2004 само ако регистрирането е протекло съгласно правилата, предвидени в глава IV, и по-специално в член 11 от посочения регламент. Що се отнася до последната разпоредба, Комисията е на мнение, че трите варианта, предвидени в

— само ако специалният знак не притежава нито семантична стойност, нито разделителна функция, както е случаят при следните специални знаци: ~ ^ \* той трябва да бъде елиминиран изцяло.

54. В случая специалният знак „&“, присъстващ на няколко места в марката, не е трябвало да бъде елиминиран напълно при регистрирането на името на домейн, а да бъде пренаписан със съответната дума („and“ (и)). Следователно регистрирането на спорното име на домейн „www.reifen.eu“ не е в съответствие с член 11 от Регламент № 874/2004.



## VI — Правен анализ

### A — По предварителните бележки на жалбоподателя

55. С предварителните си бележки жалбоподателят по същество поддържа, че не може да му се търси отговорност за евентуални грешки, допуснати от Регистъра по отношение на регистрирането на името на домейн; при всички случаи тези грешки е трябвало да бъдат посочени в рамките на производство, насочено срещу Регистъра, на основание член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, а не в рамките на производство, насочено срещу самия приетел на домейна.

56. Тезата на жалбоподателя повдига въпроса за съотношението между производството за ADR и съдебните производства, и по-специално за това дали фактът, че не е започнато производство срещу решение, взето от Регистъра, по силата на член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, има пресекателно действие, поради настъпило преклудирание, по отношение на оплаквания, които биха могли да бъдат направени по време на производството за ADR срещу посоченото решение.

57. Дори този въпрос да не е официално повдигнат от запитващата юрисдикция, отговор на него може да й бъде полезен<sup>10</sup>, доколкото първият въпрос както по буква а) (по отношение на условията на регистриране на марката в Швеция), така и по буква б) (по отношение на евентуално неправилно прилагане на правилата за транскрипция на специалните знаци) се отнася до оплаквания, които биха могли да бъдат предмет на производство срещу решение на Регистъра. Тъй като ответникът се е насочил само срещу жалбоподателя, остава да се анализира евентуалното преклудирание на въпросните твърдения за нарушение.

58. В този контекст следва да се отбележи, че от една страна, производството за ADR, въведено с Регламент № 874/2004, не е оформено като арбитражно производство в тесния смисъл на понятието, а по-скоро като почти административно производство, което не изключва успоредно или последващо започване на производство пред националните юрисдикции<sup>11</sup>. Освен това производството за ADR умишлено е лишено от някои характерни черти, типични за съдебните производства, като

10 — Не е рядко явление в практиката на Съда на запитващите юрисдикции да се предоставят отговори, полезни за решаването на дела, в които са повдигнати преюдициални въпроси; вж. например Решение от 23 април 1991 г. по дело Höfner и Elser (C-41/90, Recueil, стр. I-1979, точка 16), Решение от 24 март 2009 г. по дело Danske Slagterier (C-445/06, Сборник, стр. I-2119, точка 29) и Решение от 19 ноември 2009 г. по дело Sturgeon и др. (C-402/07 и C-432/07, Сборник, стр. I-10923, точка 28).

11 — В този смисъл правило A5 от Правилата относно извънсъдебното решаване на спорове, свързани с .eu домейна („Правила за ADR“, вж. [http://www.adreu.eu/rid.eu/html/bg/adr/adr\\_rules/Rules\\_bul.pdf](http://www.adreu.eu/rid.eu/html/bg/adr/adr_rules/Rules_bul.pdf)), предвижда, че „[в]оденето на производството за ИРС не може да бъде засегнато от никакво съдебно производство, с изключение на хипотезата [по] чл. A4(в) [...]“, който гласи следното: „Арбитражната комисия прекратява производството за ИРС, ако узнае, че по спора, който е предмет на жалбата, е постановено решение от компетентен съд или от орган за извънсъдебно решаване на спорове“. Освен това тези разпоредби показват, че производството не е задължително, напротив на направените твърдения; вж. също Muñoz, R. L'enregistrement d'un nom de domaine „eu“. — Journal des tribunaux — Droit Européen. 2005, No 120, p. 164.

изслушване на страните и събиране и представяне на доказателства, което намалява обхвата на правата на защита в полза на ефективността<sup>12</sup>.

59. Тази особена конфигурация на производството за ADR се обяснява, от една страна, със загрижеността на законодателя да предвижда кратки производства, за да намали разходите за операторите, както вече бе предложено от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение на правилата за UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) на Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)<sup>13</sup>. От друга страна, целта е да се осигури защита на притежателите на „преходни права“ по смисъла на член 10 от Регламент № 874/2004, и по-специално срещу риска от завземане на киберпространство, или „domain grabbing“, което е причината той да въведе производство, самата структура на което е в полза на притежателите на тези переходни права<sup>14</sup> спрямо притежателите на имена на домейн<sup>15</sup>.

12 — Bettinger, T. Alternative Streitbeilegung für „EU“. — *Wettbewerb in Recht und Praxis*. No 5/2006, p. 551.

13 — Fromkin, M. ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures. — *Brooklyn Law Review*. Vol. 67, Spring 2002, No 3, p. 636.

14 — Това е обявено за несправедливо, доколкото, що се отнася само до сроковете, активната легитимация на притежателя на марка не е ограничена във времето, докато отговорният на обжалваното име на домейн разполага само с 30 дни, за да отнесе решението на арбитражния съд пред националните съдилища. Defossez, A. *Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse*. — *Revue du Droit de l'Union Européenne*. No 2/2007, p. 375.

15 — Тази типична ситуация за въпросния вид производства, позната като „trademark bias“, е критикувана нееднократно. Вж. Fromkin, M., посочено по-горе, p. 674. Вж. също Tardieu-Guigues, E. Eurostar.eu, la première contestation judiciaire de l'enregistrement d'un nom de domaine en <eu>. — *Revue LAMY droit de l'immatériel*. No 15, 4/2006, p. 35, където „общите принципи, ръководещи решаването на спорове чрез производство за извънсъдебно решаване на спорове, не са в полза на заявителите (на имена на домейн) [свободен превод].“

60. Предвид гореизложеното би било противно на самата идея за правовата държава да се счита, че някои оплаквания могат да бъдат представяни само в рамките на производството за ADR и че, ако не са били изложени в такова производство, те вече не биха били допустими пред националните юрисдикции. Такова тълкуване би лишило от полезното му действие член 22, параграф 13 във връзка с член 21, параграф 1 от Регламент № 874/2004, според които отнемането на име на домейн е възможно и пред съдебните инстанции, както и след приключването на производството за ADR.

61. От друга страна, преклудирането на оплакванията, които не са направени срещу Регистъра EURID в рамките на производство за ADR по силата на член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, би било в противоречие с духа на тази разпоредба. Всъщност този член позволява на всяка от страните да започне производство за ADR или срещу спекулативно регистриране и регистриране при условията на злоупотреба, или срещу Регистъра. Ако обаче една от страните започне производство само срещу регистриране при условията на злоупотреба, би рискувала повече да не може да повдига оплаквания срещу Регистъра и тогава винаги ще трябва да започва и двете производства, за да може да представи доводите си и пред съдебните инстанции. При все това от текста на посочения член 22, параграф 1 не следва никакво задължение за започване на двете производства поради възможност за преклудирание оплакванията, които не са били отправени пред чешкия арбитражен съд.

62. В заключение, предварителните бележки на жалбоподателя не са релевантни и следователно не трябва да бъдат вземани предвид.

член 15 от Регламент № 207/2009 предоставят на всеки притежател, съответно на национална марка или марка на Общността, максимален петгодишен срок, считано от регистрирането на марката, по времето на който може да не я използва реално<sup>16</sup>.

## Б — По първия въпрос

### 1. Отговор на първия въпрос, буква а)

63. С първия въпрос, буква а), запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали съмненията ѝ относно добросъвестното регистриране на марката „&R&E&I&F&E&N&“ в Швеция възпрепятстват формалното наличие на това право върху марка, поради което би било възможно понятието за „право“ в член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004 да бъде тълкувано така, че да се отрече наличието му при обстоятелствата на настоящия случай.

64. По този въпрос най-напред следва да се установи, както Комисията основателно посочва в становището си, че нито Директива 89/104, нито регламентът относно марката на Общността подчиняват регистрирането на даден знак на намерението на притежателя му да го използва за исканите стоки или услуги. В допълнение член 10 от посочената директива, както и

65. Освен това според практиката на Съда член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 89/104 допуска регистрирането в дадена държава членка като национална марка на заимствана от езика на друга държава членка дума, която няма отличителен характер или която е описателна за стоките или услугите, за които е заявено регистрирането, освен ако заинтересованите среди в държавата членка, в която е поискано регистрирането, са в състояние да установят значението на тази дума. Възможност поради езиковите, културните, социалните и икономическите различия между държавите членки е възможно дадена марка, която е лишена от отличителен характер или е описателна за въпросните продукти или услуги в една държава членка, да не бъде такава в друга държава членка<sup>17</sup>.

66. Освен това недобросъвестността не е сред абсолютните основания за отказ на марката на Общността (член 7 от Регламент № 207/2009), а на национално

16 — По отношение на понятието за „реално използване“ вж. по-конкретно Решение от 14 юни 2007 г. по дело Häußl (C-246/05, Сборник, стр. I-4673), Решение от 9 декември 2008 г. по дело Verein Radetzky-Orden (C-442/07, Сборник, стр. I-9187) и Решение от 15 януари 2009 г. по дело Silberquelle (C-495/07, Сборник, стр. I-137).

17 — Решение по дело Matratzen Concord, посочено по-горе, точки 25 и 32 и Решение от 25 октомври 2007 г. по дело Develey/CXВП (C-238/06 P, Сборник, стр. I-9375, точка 58).

равнище тя може да представлява основание за отказ или за отмяна съгласно член 3, параграф 2, буква г) от Директива 89/104. Видно е от съдържанието на посочения член 3, параграф 2, че държавите членки не са длъжни да включат недобросъвестността в националното си законодателство за марките като абсолютно основание за отказ или като основание за недействителност.

67. От това произтича, че дори шведското право да предвижда възможността за обявяване на регистрирана марка за недействителна поради недобросъвестност и като се има предвид конститутивното действие на регистрирането на марките, само националните административни органи, в случая на Швеция, са тези, които могат да обявят за недействителна марката, предмет на спора по главното производство, с предвидени за тази цел производства в националното право или чрез националните съдебни органи с главен или насрещен иск в правен спор пред тях.

68. Тази гледна точка изглежда също повече в съответствие с нуждата от бързина на производството за ADR, описано по-горе, доколкото член 21, параграф 1, буква а) във връзка с член 22 от Регламент № 874/2009 има за цел не да предостави на чешкия арбитражен съд правомощията да се произнася по действителността на права върху интелектуална или индустриална собственост, които са в основата на регистрирането на име на домейн, а само да установи наличието им, дори и само формално.

69. В този смисъл дори когато дадена марка трябва да бъде предмет на производство с оглед отмяната или недействителността ѝ, докато не е била предмет на изявление в този смисъл, това е достатъчно, за да бъде считана за „право“ по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004. За сметка на това, самото подаване на заявка за марка не оправдава наличието на право, а най-много на законен интерес<sup>18</sup>.

70. В заключение, трябва да се има предвид, че съмненията по отношение на евентуално недобросъвестно регистриране на дадена марка не отричат наличието на такъв вид право на индустриална собственост и че следователно, когато притежателят на име на домейн е използвал за основа на името национална марка, той разполага с право по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004. Тези съмнения, породени по-специално от обстоятелствата, при които е извършено регистрирането на националната марка в спора по главното производство, като факта, че става дума за родово наименование на немски език, ако е необходимо, могат да бъдат взети предвид при анализа на недобросъвестността по смисъла на същия член 21, параграф 1, буква б).

18 — Това изглежда е и критерият, следван от чешкия арбитражен съд, Scheunemann, K. Die .eu. Domain — Registrierung und Streitbeilegung. Nomos, Baden-Baden, 2008, p. 240.

71. От казаното по-горе следва, че отговорът на първия въпрос, буква а) е, че член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004 трябва да бъде тълкуван в смисъл, че притежателят на национална марка има право по смисъла на тази разпоредба, докато тя не е отменена от компетентните органи или юрисдикции в съответствие с установените в националното право процедури поради недобросъвестността или на друго основание.

## 2. Отговор на първия въпрос, буква б)

72. С първия си въпрос, буква б) Oberster Gerichtshof иска да установи дали когато липсата на идентичност между марката, на която жалбоподателят по главното производство е притежател, и името на домейн, което е получил, се дължи на неправилно прилагане на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004, вече не може да се смята, че жалбоподателят по главното производство има „право“ по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от посочения регламент.

73. По този въпрос следва да се направят следните забележки.

74. На първо място, фактът, че използваното като марка понятие представлява родово съществително име на един от езиците на Общността, в случая немски, не е релевантен за оценката на действието

на неправилното прилагане на правилата за транскрипция поради факта, че присъждането на имена на домейна .eu, образувани от родови съществителни имена на езиците на Общността, не е забранено от Регламент № 874/2004, нито от Регламент № 733/2002.

75. На второ място, от член 11 от Регламент № 874/2004, по-специално от последното изречение<sup>19</sup>, ясно се вижда, че принципът за регистриране на имена на домейн, резултат от предходни права, се състои в идентичността или най-голямата прилика между двете.

76. На трето място, по отношение на алтернативите при транскрипцията на специалните знаци по посочения член 11, втора и трета алинея, следва да се отбележи, че противно на твърденията на Комисията текстът на тази разпоредба не установява йерархия между трите възможности (елиминирание, замяна или пренаписване с нормални знаци), а само що се отнася до третата относно замяната на специалните знаци с нормални. Всъщност изискването за извършване на замяна на специалните знаци при тази трета хипотеза, „когато това е възможно“, трябва да бъде тълкувано като предпочитана от законодателя възможност спрямо другите две алтернативи<sup>20</sup>.

19 — Който гласи: „[...] За всичко останало името на домейна е идентично с текстовите елементи или елементите на думата на името, защитено с [предходно право]“.

20 — Това тълкуване изглежда е предпочитано и от съставите за ADR, което обаче не е могло да ограничи измяните. Mietzel, J. G. Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu Domains — Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit. — Multimedia und Recht. No 5/2007, p. 284.

77. Въпреки това крайт на изречението — „когато това е възможно“ — не трябва да бъде разбиран в смисъл, че замяната на специалните знаци трябва да се осъществява задължително всеки път, когато въпросният специален знак, в настоящото дело — „&“, има семантично съдържание, в случая „and“ (на английски език). Трябва да се вземе под внимание, че идеята, която стои в основата на член 11, съгласно първата алинея от него, се състои по-специално в това да се даде задоволително решение за пълните имена, съставени от повече думи или текстови елементи, или от думи, отделени една от друга с интервал, като марката „X&Y“. Очевидно този вид имена се сблъсква с техническите ограничения на регистрирането на име на домейн. Правилата за транскрипция са предназначени за преодоляване на тези трудности.

78. При тези условия дори замяната на специалните знаци да е предпочитана пред другите възможности, не става дума да се прилага автоматично всеки път, когато Регистърът се сблъсква със заявка, съдържаща такъв знак. Напротив, необходимо е тя да се прилага, като се има предвид не само възможността да се преведе технически несъвместимият с име на домейн знак с нормални знаци, но и фактът, че преводът трябва да доведе до резултат, осигуряващ известна съгласуваност с предходното право.

79. В този смисъл, дори да е вярно, че знакът „&“, използван обикновено като връзка между две думи, може да има лесно преводимо на всички езици на Общността семантично съдържание, граничещото със злоупотреба използване от жалбоподателя

може да се разглежда като изопачаване на това семантично съдържание. Всъщност поставянето му преди и след всяка от буквите, съставляващи немската дума „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N&“), е било лишено от всякаква логика, по-специално по отношение на обичайната употреба на символа „&“. Всички тези констатации изискват установяване на фактите, което не следва да се прави от Съда.

80. От това произтича, че ако според становището на националния съд — единствения компетентен в преюдициалното производство за проверка на фактите по спора, по който е сезиран, при обстоятелствата по настоящия случай знакът „&“ не е имал или е загубил семантичното си съдържание, Регистърът не може да бъде упрекнат, че е елиминирал този знак при регистрирането на името на домейн. В този случай разликата между регистрирания като марка знак и името на домейн би била оправдана; като следствие от това регистрирането е било правилно и жалбоподателят надлежно е регистрирал предходното си право, като по този начин става притежател на „право“ по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004.

81. Тогава на първия въпрос, буква б) следва да се отговори, че право по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004 съществува дори когато марката, върху която се основава регистрирането на домейн, се различава от името на домейн вследствие на правилното елиминироване в него на специалните знаци, съдържащи се във въпросната марка. Запитващата юрисдикция трябва

да провери дали въпросните специални знаци са могли да бъдат пренаписани с нормални знаци.

представено единствено при условията на евентуалност.

В — По втория и третия въпрос

82. С втория и третия въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да се установят средствата за идентифициране на „законен интерес“ по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004 при обстоятелствата на случая, по който е сезирана; по-специално тя пита дали, от една страна, изброяването на хипотезите, предвидени в член 21, параграф 2, букви а)—в) от същия регламент, има изчерпателен характер и от друга страна, при отрицателен отговор на този въпрос дали само по себе си желанието да се използва име на домейн за тематичен интернет сайт е достатъчно, за да отговори на изискванията на този законен интерес.

83. Най напред, тъй като от отговора на първия въпрос произтичат, от една страна, наличието на „право“ по смисъла на член 21, параграф 1 от Регламент № 874/2004 и от друга страна, алтернативният характер на това „право“ и на „законния интерес“, за да бъде изпълнено първото условие за прилагането на посочената разпоредба, отговорът на втория и третия въпрос вече няма практическа полза за запитващата юрисдикция. Оттук следва, че изложеното по-долу е

84. По отношение на изчерпателния характер на случаите, предвидени в член 21, параграф 2, букви а)—в), следва да се приеме за установено, че на пръв поглед при съпоставянето на текстовете на посочената разпоредба на различните езици се открива грешка в текста на немски език. Същност той гласи: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]“<sup>21</sup>. Тази формулировка, която би могла да се преведе буквално така: „По смисъла на параграф 1, буква а) законен интерес съществува, когато [...]“, въвежда категоричен нюанс, според който може да се заключи, че съществува законен интерес само в изрично изброените случаи, изложени по-нататък.

85. Съдържанието на текстовете на няколко други езика обаче ясно показва, че общностният законодател не е търсил ограничаване на доказването на евентуално наличие на такъв законен интерес до случаите, описани в букви а), б) и в). Това ясно се вижда от употребата на глагола „мога“, който показва неизчерпателния характер на посочените примери<sup>21</sup>.

21 — В този смисъл същата разпоредба гласи: на английски език: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where“; на френски език: „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand“; на италиански език: „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove“; на испански език: „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que“; на нидерландски език: „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer“; и на словенски език: „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (курсивът е мой).

86. Това буквално тълкуване на текста е подкрепено от телеологичен довод; всъщност сред целите на Регламент № 874/2004 е необходимо да се подчертае бързината на производствата пред съставите за ADR. В този контекст правилата за тълкуване, и по-специално на термините със силно правно съдържание като „законен интерес“ или „недобросъвестност“, трябва да бъдат считани за помощ от законодателя за съставите за ADR, доколкото те могат да се състоят от едно-единствено лице<sup>22</sup> и доколкото членовете им не са непременно юристи<sup>23</sup>.

87. Освен това от систематична гледна точка изброяването на случаи, в които може да съществува законен интерес, е необходимо, тъй като член 10 от посочения регламент, към който препраща член 21, параграф 1, вече съдържа доста гъвкаво определение за „право“, и по-специално по отношение на предходните права, или препраща към националното и общностното право. В регламента не се открива обаче никакво определение за „законен интерес“, понятие, което не се споменава другаде освен в член 21 от посочения нормативен текст. Затова, за да улесни задачата на съставите и при липсата на разпоредба, съдържаща съответните определения за прилагане на регламента, единственият член, който би могъл да даде насоки за това понятие, е същият този член 21. Освен това, тъй като изброяването на правата според естеството си е отворено и неизчерпателно, не е ясно защо трябва да се подхожда по друг начин при изброяването относно „законния интерес“.

88. След като бе направен извод относно неизчерпателния характер на случаите, предвидени в член 21, параграф 2, букви а)–в) от Регламент № 874/2004, следва да се обърне внимание на въпроса дали единствено намерението да се използва дадено име на домейн е достатъчно, за да се изпълнят изискванията за наличие на законен интерес.

89. В този контекст трябва да се обърне внимание на факта, че трите хипотези, споменати в тази разпоредба, изискват изрично или предполагат използване на името. Само първата хипотеза позволява да не се изисква използване, когато притежателят на въпросното име може да докаже, че се е подготвил да предлага стоки или услуги.

90. Обикновеното деклариране на намерение за използване на името на домейн обаче не би могло да се счита за подготовка за извършване на такова предлагане на стоки или услуги; правната сигурност изисква доказателство за наличието на план за действие с конкретни мерки за започване в най-кратки срокове на предвидената дейност. Ако например подробен „бизнес план“ би могъл да бъде приет като доказателствено средство в това отношение, то и други не толкова подробни документи, установяващи наличието на напредък, като дружествени проектодоговори, проекти за разработването на уебсайт и пр. също би

22 — Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент № 874/2004.

23 — Това е видно от член 23, параграф 2, втора алинея от Регламент № 874/2004, който изисква от тях само „съответната компетентност и опит“.



трябвало да свидетелстват за наличието на законен интерес<sup>24</sup>.

Г — По четвъртия и петия въпрос

91. Що се отнася до довода на жалбоподателя, според който не е започнал да подготвя дейността си към момента на настъпване на фактите в очакване на решението на спора, следва да се отбележи, че дори това поведение да може да бъде считано за предпазливо, то би могло да разкрива също, че жалбоподателят не цели нищо друго освен регистрирането на името на домейн. Поради липса на какъвто и да било материален носител целта не би могла да бъде считана за „законна“ в „sunrise period“, а единствено в „landrush period“, при който заявките не се подчиняват на никакви изисквания.

92. Въпреки това, тъй като тези преценки относно намеренията и стартирането на дейност с помощта на името на домейн са фактически, националният съд трябва да провери в светлината на всички фактически обстоятелства по делото, с което е сезиран, дали притежателят на името на домейн действително е доказал наличието на такъв план или е представил документи или други доказателствени средства, при липсата на които единствено намерението да го експлоатира не би било достатъчно, за да се направи извод, че е налице законен интерес.

93. С тези два въпроса, които следва да се разгледат заедно, Oberster Gerichtshof иска по същество да установи дали, от една страна, поведението на жалбоподателя разкрива недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 и, от друга страна, дали изброяването на критериите, служещи за доказване на недобросъвестност съгласно член 21, параграф 3, е изчерпателно или не.

94. На първо място, по отношение на изчерпателния характер на изброяването на критерии в член 21, параграф 3 за доказване на недобросъвестност, трябва само да се отбележи, че отново немският текст на Регламент № 874/2004 съдържа грешка. Всъщност, както и за втория въпрос<sup>25</sup>, самото съпоставяне на текстовете на различните езици показва, че формулировката на немски език „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn“ е много категорична и от граматическа гледна точка ограничава случаите на недобросъвестност до описаните в член 21, параграф 3. За сметка на това при всички други

24 — Това поне е тезата, поддържана в част от доктрината; Bettinger, T., A. Willoughby et S. M. Abel. Domain Law and Practice — An International Handbook. Oxford, 2005, p. 278 и Scheunemann, K. Op.cit., p. 245.

25 — Вж. точки 84 и 85 от настоящото заключение.

езици<sup>26</sup> се въвежда важен нюанс, като се добавя глаголят „мога“, така че случаите в това изброяване фигурират в качеството на примери, без да му дават изчерпателен характер. При тези условия немският текст следва да се тълкува в светлината на текстовете на другите езици<sup>27</sup>.

95. Това буквално тълкуване на текста се подкрепя, на първо място, от същия телеологичен довод, изтъкнат по отношение на тълкуването на параграф 2 от посочената разпоредба във връзка с краткостта на производствата за ADR и евентуалната липса на юридическа подготовка на членовете на съставите, което е причина законодателят да ги подпомогне с примери<sup>28</sup>.

26 — На английски език: „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:“; на френски език: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:“; на италиански език: „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:“; на испански език: „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]“; на нидерландски език: „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:“ и на словенски език: „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (курсивът е мой).

27 — Противоположната позиция, в полза на изчерпателния характер на изброяването, се поддържа с довода, че добавянето на обща клауза за добросъвестност в изрично предвидените случаи би създавало опасност от различно тълкуване според различните национални юрисдикции, при това с критерии, извадени от правото относно марките, които не са в съответствие с тези относно имената на домейн. Kipping, D. Das Recht der .eu Domains. Carl Heymanns, Köln/München, 2008, p. 40. Методът за съпоставяне на текстовете на различните езици се използва традиционно от Съда за установяването на смисъла на общите нормативни текстове. Когато, както в настоящия случай, грешката се проявява само в един от езиците, а всички останали са с еднакво семантично съдържание, може единствено да се направи заключението, че следва да се счита, че в този текст се съдържа грешка. Освен това член 3, първа алинея, буква в) от Регламент 874/2004 също разглежда добросъвестността като обща клауза, а не свързана единствено с критериите по член 21, при това без да се цели каквото и да било ограничаване в тълкуването на тази клауза.

28 — Вж. точка 87 от настоящото заключение.

96. От гледна точка на недобросъвестността трябва да се добави, че като се има предвид целта на регламента, която е да се предотврати или избегне завземането на киберпространство, европейският законодател е искал да даде на въпросните състави типични примери за този вид поведение, което при всички случаи счита за противоречащо на добросъвестността.

97. Също така от систематична гледна точка се налага изводът, че добросъвестността съгласно член 3, първа алинея, буква а) от Регламент № 874/2004 се изисква във формата на декларация, приложена към заявката за регистриране на име на домейн, като необходим елемент за потвърждаване на въпросната заявка. Щом като съгласно член 20, първа алинея, буква в) от същия регламент Регистърът може да отнеме по своя собствена инициатива име на домейн, когато притежателят не е спазил условията за регистриране, тогава отнемането поради липса на добросъвестност предполага проверка за наличието на някое от основанията за недобросъвестност от страна на Регистъра; впрочем не е предвидено никакво ограничение по отношение на възможните основания за недобросъвестност. Тъй като става дума за обща клауза, би било трудноразбираемо законодателят да предостави на Регистъра компетентност за служебно тълкуване без ограничения на недобросъвестността, докато при изчерпателно изброяване в член 21, параграф 3 той би ограничил компетентните на извънсъдебните или съдебните органи за тълкуване на недобросъвестността до изрично предвидените основания, изброени в тази разпоредба.

98. Поставеният от запитващата юрисдикция въпрос обаче е важен, доколкото тя се съмнява дали поведението на жалбоподателя съответства на някоя от изрично предвидените в изброяването в член 21, параграф 3 ситуации. Ако тези критерии, всички разкриващи типично за завземане на киберпространство поведение, бяха изчерпателни, тогава запитващата юрисдикция трябваше да заключи, че няма недобросъвестност.

използване на име на домейн) посредством регистриране в официален регистър.

99. На второ място, приемането на други основания за недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 води до необходимост от установяване на релевантните критерии за анализа на недобросъвестността у жалбоподателя.

101. Що се отнася до факторите, споменати в преюдициалните въпроси, които могат да представяват интерес при изследване на недобросъвестността на жалбоподателя, а именно:

— условията, при които е придобита марката, за да може да бъде поискано регистриране на име на домейн в първата фаза,

— фактът, че става дума за родово наименование от немски език, и

100. Съдът вече е обяснявал, че в това отношение за наличието на недобросъвестност трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички релевантни фактори в конкретния случай<sup>29</sup>. Дори да се е произнесъл по този начин в рамките на дело относно право върху марка, засягащо тълкуването на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, няма пречка за прилагане по аналогия на същото разсъждение. Всъщност и в двата случая става дума за получаване на права (или върху марка, или на изключително

— евентуалната злоупотреба при използването на знака „&“, за да се повлияе върху прилагането на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004,

29 — Решение от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Сборник, стр. I-4893, точка 37).

трябва да се направят следните уточнения.

102. На първо място, трябва да се отбележи това, че фактът, че единствената цел на притежателя на марка чрез регистрирането ѝ в държава членка, в която не предвижда никаква свързана с марката професионална дейност, е била да си осигури по-добра позиция по отношение на конкурентите си при предоставяне на име на домейн, не представлява сам по себе си доказателство за неговата недобросъвестност.

103. Всъщност самият Регламент № 874/2004, като предвижда „sunrise period“, позволява на притежателите на предходни права, част от които са регистрираните марки, да заявят името на домейн, съответстващо на това предходно право, с приоритет пред заявителите, които не притежават подобни права. Следователно придобиването на по-благоприятна позиция, може да бъде считано за недобросъвестност само ако се акумулират други фактори, доказващи, че получаването на това предимство не би настъпило при нормални обстоятелства и че това благоприятно положение е последиствие от съзнателно противоречащо на лоялните търговски практики поведение. Става дума именно да се анализират тези обстоятелства, които биха могли да докажат наличието на недобросъвестност у жалбоподателя.

104. В този смисъл, що се отнася до условията на придобиване на марката

„&R&E&I&F&E&N&“, макар да е възможно притежателят на знак да го регистрира в държава по свой избор, все пак марка, регистрирана в държава, в която притежателят ѝ не смята в никакъв случай да я използва, както изглежда от предоставената на Съда от запитващата юрисдикция преписка, няма да изпълни основната си функция, която е да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е производът на обозначената с марката стока или услуга<sup>30</sup>. Всъщност, тъй като жалбоподателят не присъства на шведския пазар, въпросната марка не защитава каквато и да било стока или услуга на този пазар.

105. Въпреки това този елемент сам по себе си не може да послужи за определяне на поведението на жалбоподателя по главното производство като недобросъвестно, доколкото, както вече бе посочено, Директива 89/104 не задължава притежателя на марка да я използва за период, достигащ до пет години след датата на регистриране. Същевременно очевидното намерение, каквото е в конкретния случай, да не продава стоки или услуги в Швеция, и по-специално предпазни колани, тъй като е искал да извършва търговия с гуми, може да бъде друг показател, че марката е била придобита с цел, различна от основната ѝ функция или дори от други нейни функции като тази, която е да гарантира качеството на въпросната стока или услуга, или комуникационните, инвестиционните или рекламни функции<sup>31</sup>.

30 — Вж. по-специално Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП (С-456/01 Р и С-457/01 Р, Recueil, стр. I-5089, точка 48).

31 — Относно другите функции на марката, наскоро признати в практиката на Съда, вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др. (С-427/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58).

106. В този контекст регистрирането в Швеция, която не е немскоезична държава, на словна марка, изведена от немски език, заслужава особено внимание.

107. В този смисъл посоченият фактор без съмнение може да установи, че марката е изпълнявала само спомагателна, но необходима функция с цел получаване на име на домейн. При лоялно поведение жалбоподателят е нямало да може да регистрира марката „Reifen“ в немскоезична държава, тъй като родовите словни знаци са лишени от отличителен характер, поспециално когато са описателни<sup>32</sup>. Именно в тези държави защитата на марката би трябвало да отговори на потребностите на притежателя, тъй като ефективният му пазар — този за гуми, се ограничава според запитващата юрисдикция до въпросните немскоезични държави.

108. Разбира се, родовите наименования не са изключени от регистрите „.de“ или

„.at“, което важи и за регистъра „.eu“<sup>33</sup>. Тъй като обаче жалбоподателят не е можел да получи регистриране на родовата марка „Reifen“ за немскоезичните пазари, където е предвиждал да разгърне дейността си, той е трябвало да изчака началото на фазата, наречена „landrush“, за да се опита да получи името на домейн при равни условия с другите лица, желаещи да регистрират същото име чрез прилагане на принципа „първи дошъл — първи обслужен“<sup>34</sup>, съвременно звучене на римската поговорка „prior tempore potior iure“<sup>35</sup>.

109. Като си е послужил с регистрирането на марка, която не възнамерява да

33 — Следва да се отбележат обаче някои разлики между националното право в различните държави; в този смисъл дори в Австрия съдебната практика овладява наченките на недоверие по отношение на съответствието с добросъвестността на регистрирането на родови понятия като имена на домейн; Haller, A. Internet-Domains — ein Überblick. — In: Brenn (ed.). ECG/E-Commerce-Gesetz, Manz, Vienne, 2002, p. 109; за сметка на това испанското право забранява изрично със закон регистрирането на родови понятия, означаващи стоки, услуги, учреждения, отрасли, професии, религии и пр.; Plaza Penadés, J. Propiedad intelectual y sociedad de la información. — In: García Mexía, P. (ed.). Principios de Derecho de Internet. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 380; в Италия пък регистрирането на родови понятия не е забранено със закон, но съдебната практика изглежда също се е запътила към поне частична забрана; Casaburi, G. Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale. — Rivista Giuridica di merito De Jure. No 5, 5/2008, p. 12; във Франция и Обединеното кралство изглежда не съществува никаква забрана за регистриране на имена на домейн, които са родови наименования; за френското право, Azéma, J. et J.-C. Galloux. Droit de la propriété industrielle. Dalloz, 6. ed., Paris, 2006, p. 917; за правото на Обединеното кралство вж. Morcom, Roughton, Graham et Malynicz. The modern law of trade marks. 2. ed., Lexis Nexis Butterworths, London, 2005, p. 377 и 378.

34 — Вж. единадесетото съображение от Регламент № 874/2004, според което „[...] [с]лед приключване на процедурата на [поетатно] регистриране [...] принципът „първи дошъл — първи обслужен“ следва да се прилага при присъждането на имената на домейни“.

35 — Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis. Vol. II, Krüger, Berlin, 1954, 8.17 (18)3(4).

32 — Относно германското право вж. Ströbele, P. Absolute Schutzhindernisse — Unterscheidungskraft. Ströbele/Hacker, Marken gesetz Kommentar, 9. ed., Carl Heymanns, Köln, 2009, p. 242.

използва, жалбоподателят е избегнал единствено задължението да чака началната фаза за общо регистриране („landrush period“) в ущърб на другите заинтересовани от същото име на домейн, а следователно и в противоречие с духа на Регламент № 874/2004, според който правилото за „първи дошъл — първи обслужен“ трябва да се прилага и по време на този период.

110. В крайна сметка трябва също да се вземе под внимание евентуалната злоупотреба при използването на знака „&“ от страна на жалбоподателя, за да се повлияе върху прилагането на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004.

111. Всъщност вторият фактор, който е допринесъл за получаване от жалбоподателя на името на домейн, избягвайки конкуренцията във фазата „landrush“, е бил изписването на марката, при което символът „&“ е използван непропорционално и нелогично. В този смисъл в знака „&R&E&I&F&E&N&“ символът „&“ губи традиционното си значение („and“, „и“) и се превръща в един вид кулиси, параван на желаната в действителност дума, което би оправдало елиминирането му, но не и транскрипцията при регистрирането.

112. Освен това, масовото регистриране на 33 марки в шведския регистър с един и същ похват — използване на символа „&“, може също да представлява показател,

подчертаващ липсата на добросъвестност у притежателя на име на домейн, доколкото това регистриране евентуално би могло да попада в обхвата на някои от обстоятелствата, описани в член 21, параграф 3, букви а), б) или г), разкриващи типично за „domain grabbing“ поведение.

113. Всички тези обстоятелства напомнят принципа за „злоупотреба с право“, по отношение на който Съдът вече е приел, че за доказване на злоупотреба е необходима съвкупност от обективните обстоятелства, от които следва, че въпреки формалното спазване на предвидените в общностната правна уредба условията преследваната с тази правна уредба цел не е постигната, и субективен елемент, състоящ се в намерението да се получи предимство от общностната правна уредба, като изкуствено се създават условията, необходими за неговото получаване<sup>36</sup>.

114. Предвид гореизложените съображения на четвърти и пети въпрос следва да се отговори, че за изследването на недобросъвестността по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 във връзка с параграф 3 от него, чиито критерии не са изчерпателни, националната юрисдикция е длъжна да вземе предвид

36 — Решение от 14 декември 2000 г. по дело Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, стр. I11569, точки 52 и 53) и Решение от 21 юли 2005 г. по дело Eichsfelder Schlachtbetrieb (C-515/03, Recueil, стр. I-7355, точка 39)

всички релевантни фактори, които са свързани със случая, и по-специално:

- условията, при които е придобита марката, и по-конкретно намерението да не бъде използвана на пазара, за който е поискана защита,
- фактът, че става дума за родово наименование, изведено от немски език, и
- евентуалната злоупотреба при използването на знака „&“, за да се повлияе върху прилагането на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004,
- при положение че единствената цел на регистрирането е да може да бъде поискано регистриране на име на домейн, съответстващо на марката в първата фаза на регистрирането на имена на домейн („sunrise period“), предвидена в посочения регламент.

решение, според което, въпреки че ми изглежда трудно да се отрече наличието на право у жалбоподателя по смисъла на член 21, параграф 1, буква а) от Регламент № 874/2004, наличието на съвкупност от фактори все пак би могло да установи недобросъвестността му.

116. В този смисъл придобиването на национална марка представлява право, което го прави получател на изискваното от посочената разпоредба правно положение, като само отменянето на тази марка съгласно съответните национални производства може да го лиши от това положение. Разликата между марката и името на домейн би се дължала на най-вероятно правилното прилагане на правилата за транскрипция, така че той не би могъл да бъде упрекнат и за тази разлика с цел да бъде лишен от правото си по смисъла на посочения член 21, параграф 1, буква а).

## VII — Резюме

115. Извършеният в това заключение анализ ме отвежда към предложение за

117. Въпреки това различните етапи, предприети от жалбоподателя, представляват брънките на верига, в края на която се намира регистрирането на името на домейн. Въпреки факта, че всички тези стъпки, взети поотделно, са формално

валидни, процесът в своята цялост позволява да се съзре намерение за избягване на разпоредбите на регламента посредством марка, която му е необходима само за да може да се възползва от първия етап на регистрирането на имена на домейн. Действайки по този начин, жалбоподателят получава предимство по отношение на другите заинтересовани от същото име на домейн — което освен това е немско родово име, което име на домейн той е нямало да получи, ако поведението му бе лоялно.

118. Всъщност с поведението си в условията на злоупотреба той възпрепятства другите заинтересовани лица да участват при предоставянето на името на домейн съгласно правилото „първи дошъл — първи обслужен“. Да бъде прието това поведение за „гениално хрумване“ би означавало да се замени състезанието за най-бързия със състезание за най-хитроумния, за този, който намира най-изгодния пряк път в противоречие със самия дух на регламента.

### VIII — Заключение

119. С оглед на гореизложените съображения предлагам на Съда да отговори на въпросите, поставени от Oberster Gerichtshof, по следния начин:

„1) Член 21, параграф 1, буква а) 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 притежателят на национална марка притежава право по смисъла на тази разпоредба, докато въпросната марка не бъде отменена поради недобросъвестност или на друго основание от компетентните органи или юрисдикции в съответствие с установените от националното право производства.

Това право съществува дори когато марката, на която се основава регистрирането на домейн, се различава от името на домейн вследствие на правилното елиминиране от него на специалните знаци, съдържащи се във въпросната марка. Запитващата юрисдикция трябва да провери дали въпросните специални знаци са можели да бъдат пренаписани с нормални знаци.



2) За изследване на недобросъвестността по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 във връзка с параграф 3 от него, чиито критерии не са изчерпателни, националната юрисдикция е длъжна да вземе предвид всички релевантни фактори, които са свързани със случая, и по-специално:

- условията, при които е придобита марката, и по-конкретно намерението тя да не бъде използвана на пазара, за който е поискана защита,
  
- факта, че става дума за родово наименование, изведено от немски език, и
  
- евентуалната злоупотреба при използването на знака „&“, за да се повлияе върху прилагането на правилата за транскрипция по член 11 от Регламент № 874/2004,

при положение че единствената цел на регистрирането на марката е да може да бъде поискано регистриране на име на домейн, съответстващо на марката, в първата фаза на регистрирането на имена на домейн („sunrise period“), предвидена в посочения регламент.“