

## STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

VERICI TRSTENJAK

přednesené dne 10. února 2010<sup>1</sup>

### I – Úvod

1. Základem projednávané věci je žádost Oberster Gerichtshof (Rakousko) podle článku 234 ES, kterou tento soud položil Soudnímu dvoru pět předběžných otázek týkajících se výkladu článku 21 nařízení (ES) č. 874/2004<sup>2</sup>.

2. Tyto otázky byly vzneseny v rámci sporu mezi podnikem Internetportal und Marketing GmbH, který provozuje internetové stránky a prodává zboží na internetu (dále jen „žalobkyně“), na jedné straně, a Richardem Schlichtem, majitelem ochranné známky Beneluxu „Reifen“, kterou má v úmyslu používat pro nové čisticí prostředky, zejména na okenní tabule<sup>3</sup> (dále jen „žalovaný“), na straně druhé, jehož předmětem je jméno domény „reifen.eu“.

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Nařízení Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 162, s. 40).

3 — Podle předkládajícího soudu je jméno ochranné známky složeno z prvních tří písmen německých slov „Reinigungsmittel“ (čisticí prostředky) a „Fenster“ (okno); slovo „Reifen“ samotné však znamená pneumatiku.

3. Podstatou otázek jsou kritéria pro zjištění existence „práva“, „oprávněného zájmu“ a „nedostatku dobré víry“ ve smyslu uvedeného článku 21 nařízení č. 874/2004.

### II – Právní rámec

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu<sup>4</sup> obsahuje, podle svého článku 1, obecná pravidla zavedení domény nejvyšší úrovně .eu, včetně ustanovení rejstříku, a stanoví obecný politický rámec pro práci rejstříku.

5. Podle šestnáctého bodu odůvodnění uvedeného nařízení by měla tato obecná úprava držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem a/ nebo právem Společenství a veřejnoprávním

4 — Úř. věst. L 113, s. 1; Zvl. vyd. 13/29, s. 394.

subjektům v oblasti nakládání se spekulativními a zneužívajícími registracemi jmen domény zajistit, že po určité době („sunrise period“) bude těmto držitelům přednostních práv a veřejnoprávním subjektům „výlučně vyhrazena“ registrace jejich jmen domény.

6. Článek 5 („Politický rámec“) nařízení č. 733/2002 zní následovně:

„1. Komise přijme [...] obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci. Tento politický rámec zahrnuje mimo jiné:

- a) politiku mimosoudního urovnávání sporů;
- b) opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény, včetně možnosti postupné registrace jmen domény, aby byl držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jakož i veřejnoprávním subjektům zaručen dostatek času na registraci jejich jmen;

[...]“

I - 4876

7. Nařízení č. 874/2004, přijaté k provedení uvedeného článku, stanoví ve dvanáctém bodě odůvodnění, že:

„S cílem chránit přednostní práva uznaná právem Společenství nebo vnitrostátním právem by se měl zavést postup registrace po etapách. Registrace by měla proběhnout ve dvou etapách s cílem zajistit, že držitelé přednostních práv budou mít vhodnou příležitost zaregistrovat si jména, ke kterým mají přednostní práva. [...] Pokud existují dva nebo více žadatelů o jméno domény, z nichž každý má přednostní právo, mělo by se toto jméno přidělit podle zásady kdo dřív přijde, je dřív na řadě.“

8. Článek 3 („Žádosti o registraci jména domény“) nařízení č. 874/2004 stanoví:

„Žádost o registraci jména domény musí obsahovat:

[...]

- c) elektronickými prostředky podané prohlášení žadatele, že podle jeho nejlepšího vědomí je žádost o registraci jména domény podána v dobré víře a nijak narušuje práva žádné třetí osoby;

[...]“

9. Článek 10 („Způsobilé strany a jména, která si mohou zaregistrovat“) nařízení č. 874/2004 zní následovně:

10. Článek 11 („Zvláštní znaky“) nařízení č. 874/2004 stanoví následující:

„1. Držitelé přednostních práv uznaných nebo zřízených vnitrostátním právem nebo právem Společenství [...] jsou způsobilí požádat o registraci jmen domén během období registrace po etapách, než začne všeobecná registrace domény .eu.

„Pokud jde o registraci celých jmen složených z několika slov nebo textových prvků nebo slov oddělených mezerami, má se za to, že jméno domény vytvořené spojením částí celého jména pomocí pomlčky nebo spojením do jednoho slova je rovnocenné takovému celému jménu.

Přednostní práva zahrnují mimo jiné registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení nebo označení původu a v případě, že jsou chráněny vnitrostátním právem členského státu, kde jsou v držení: neregistrované ochranné známky, obchodní jména, označení podniků, jména společností, rodinná jména a názvy chráněných literárních a uměleckých děl.

Pokud jméno, pro které existují přednostní práva, obsahuje zvláštní znaky, mezery nebo interpunkci, musí se z příslušného jména domény odstranit, nahradit pomlčkami nebo, pokud je to možné, přepsat.

[...]

2. Registrace na základě přednostního práva spočívá v zaregistrování celého jména, pro které existuje přednostní právo, jak je uvedeno v dokumentaci dokládající existenci takového práva.

Mezi zvláštní znaky a interpunkci uvedenou v druhém odstavci patří zejména: ~ @ # \$ % ^ & \* ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; ' , . ?

[...]“

[...] Ve všem ostatním je jméno domény stejné jako textové prvky nebo slova jména s přednostním právem.“

11. Článek 12 („Zásady registrace po etapách“) nařízení č. 874/2004 zní následovně:

V druhé části registrace po etapách mohou držitelé přednostních práv zažádat o registraci jmen domén pro jména, která mohou být zaregistrována v první části, a jména založená na všech ostatních přednostních právech.

„1. Registrace po etapách začne pouze pokud bude splněn požadavek uvedený v čl. 6 odst. 1.

Rejstřík zveřejní datum začátku registrace po etapách nejméně dva měsíce předem a informuje všechny schválené elektronické podatelny.

3. Žádost o registraci jména domény založená na přednostním právu podle čl. 10 odst. 1 a 2 obsahuje odkaz na právní základ práva na toto jméno ve vnitrostátním právu nebo právu Společenství, a ostatní důležité informace jako registrační číslo ochranné známky, informace o zveřejnění v úředním věstníku, informace o registraci v profesních nebo obchodních sdruženích a obchodních komorách.

[...]

[...]

2. Registrace po etapách trvá čtyři měsíce. Všeobecná registrace jmen domén [„Landrush period“] nezačne před ukončením registrace po etapách.

6. Spory týkající se jména domény se řeší pomocí pravidel stanovených v kapitole VI.“

Registrace po etapách se skládá ze dvou etap, z nichž každá trvá dva měsíce.

V první části registrace po etapách mohou držitelé nebo nabyvatelé licence přednostních práv a veřejné subjekty uvedené v čl. 10 odst. 1 zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení a jména a akronymy uvedené v čl. 10 odst. 3.

12. Článek 21 („Spekulativní a zneužívající registrace“) nařízení č. 874/2004 zní následovně:

„1. Registrované jméno domény může být odebráno vhodným mimosoudním nebo

soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1, a pokud toto jméno domény:

a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo

b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

2. Oprávněný zájem ve smyslu odst. 1 písm. a) může být prokázán, pokud:

a) před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval;

b) je držitelem jména domény podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto jménem domény, a to i za neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem nebo právem Společenství;

c) držitel jména domény toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství.

3. Nedostatek dobré víry ve smyslu odst. 1 písm. b) může být prokázán, pokud:

a) okolnosti ukazují, že jméno domény bylo zaregistrováno nebo získáno zejména pro účely prodeje, pronájmu nebo jiného převodu jména domény držiteli jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu; nebo

b) bylo jméno domény zaregistrováno s cílem zabránit držiteli takového jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo veřejnému subjektu, vyjádřit toto jméno v odpovídajícím jménu domény, pokud:

i) lze prokázat tento typ chování žadatele o registraci, nebo

ii) jméno domény nebylo použito patřičným způsobem nejméně po dobu dvou let ode dne registrace, nebo

- iii) za okolností, kdy v době zahájení postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo držitel jména domény veřejného subjektu vyjádřil svůj úmysl použít jméno domény patřičným způsobem, ale během šesti měsíců po dni zahájení postupu mimosoudního řešení sporu tak neučinil;
- e) je registrované jméno domény osobním jménem, u něž neexistuje prokazatelná vazba mezi držitelem jména domény a registrovaným jménem domény.

[...]"

13. Článek 22 („Postup mimosoudního řešení sporů“, dále jen „postup ADR“)<sup>5</sup> nařízení č. 874/2004 stanoví následující:

- c) bylo jméno domény zaregistrováno ze jména za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele; nebo

„1. Každá ze stran může vyvolat postup mimosoudního řešení sporů, pokud:

- d) bylo jméno domény úmyslně použito s cílem přilákat uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku nebo na jinou on-line lokalitu držitele jména domény vytvořením pravděpodobnosti záměny se jménem, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, nebo se jménem veřejného subjektu, přičemž tato pravděpodobnost vyvstává, pokud jde o zdroj, sponzorování, spojení nebo schválení internetové stránky nebo on-line lokality, nebo produkt či služby na internetové stránce nebo lokalitě držitele jména domény; nebo

- a) je registrace spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21; nebo

- b) je rozhodnutí přijaté rejstříkem v rozporu s tímto nařízením nebo s nařízením (ES) č. 733/2002.

[...]

<sup>5</sup> — Akronym vycházející z anglického výrazu Alternative Dispute Resolution, který je známější a užívanější v technickém jazyce v této oblasti.

11. V případě řízení proti držiteli jména domény rozhodne rozhodčí soud, že jméno domény bude odebráno, pokud zjistí, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21. Jméno domény se převede na stěžovatele, pokud stěžovatel o toto jméno domény zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002.

[...]

13. Výsledky mimosoudního řešení sporu jsou pro strany a rejstřík závazné, pokud není do 30 kalendářních dní od oznámení výsledku postupu mimosoudního řešení sporu stranám zahájeno soudní řízení.“

### III – Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky

14. Žalobkyně provozuje internetové portály a prodává výrobky na této síti. Aby mohla v první části registrace po etapách registrovat domény, úspěšně požádala u švédského rejstříku ochranných známek o registraci celkem 33 druhových pojmů jako ochranných známek, a to vždy s použitím zvláštního znaku „&“ před a po, resp. mezi jednotlivými písmeny. Žádost žalobkyně ze dne 11. srpna 2005

se týkala zápisu slovní ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“ do mezinárodní třídy 9 (bezpečnostní pásy), který byl proveden dne 25. listopadu 2005.

15. Žalobkyně neměla nikdy v úmyslu používat tuto ochrannou známku pro bezpečnostní pásy, nýbrž na základě oznámení Pricewaterhouse Coopers, podniku, který byl EU-Rid pověřen prováděním přezkumu žádostí o domény, vycházela z toho, že při registraci této ochranné známky jako domény nejvyšší úrovně .eu budou použitím „transkripčního pravidla“ znaky „&“ odstraněny a tímto zůstane slovo „Reifen“ (pneumatiky), které jako druhový pojem by podle jejího názoru bylo jen stěží možné chránit na základě známkového práva.

16. Pro žalobkyni skutečně byla v první části registrace po etapách zaregistrována na základě její švédské ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“ doména „www.reifen.eu“. Žalobkyně požádala o registraci 180 jmen domén, které byly vytvořeny z druhových pojmů. Žalobkyně hodlá provozovat pod doménou „www.reifen.eu“ internetový portál pro obchod s pneumatikami, s ohledem na probíhající soudní řízení a na rozhodčí řízení, které mu předcházelo, ale doposud podle předkládajícího soudu ještě pro jeho vytvoření neprovedla žádné přípravné kroky, které by stály za zmínku. V okamžiku registrace domény nebyl žalovaný žalobkyni znám.

17. Žalovaný je majitelem slovní ochranné známky „Reifen“, přihlášené dne 10. listopadu 2005 u úřadu pro ochranné známky zemí Beneluxu a zapsané dne 28. listopadu 2005 pro třídy 03 (prací a bělicí prostředky; čistící prostředky, zejména čistící prostředky na okenní tabule obsahující nanočástice) a 35 (služby na podporu prodeje takovýchto čistících prostředků).

18. Žalovaný dále dne 10. listopadu 2005 přihlásil slovní ochrannou známku Společenství „Reifen“ pro třídu 3 (prostředky na čištění skleněných okenních ploch a povrchů solárních zařízení, zejména prostředky obsahující nanočástice) a třídu 35 (čištění skleněných okenních ploch, jakož i solárních zařízení pro třetí osoby). Pod touto ochrannou známkou chce po celé Evropě prodávat „čistící prostředky na povrchy, které se podobají okennímu sklu“, jejichž vývojem pověřil podnik BERGOLIN GmbH & Co KG. Dne 10. října 2006 již existoval vzorek čistícího roztoku I (REIFEN A).

19. Žalovaný napadl registraci domény „www.reifen.eu“ pro žalobkyni u českého rozhodčího soudu, který rozhodnutím ze dne 24. července 2006<sup>6</sup> jeho stížnosti vyhověl a odebral žalobkyni doménu „reifen“ a přenesl ji na žalovaného.

20. Rozhodčí soud byl toho názoru, že judikaturu vydanou v rozhodcím řízení proti rejstříku (EURid) je nutno na základě zásady analogie práva nutno zohlednit i v projednávaném řízení proti držiteli jména domény. Znak „&“, který je obsažen v ochranné známce, nemá být podle této judikatury odstraněn, nýbrž přepsán. Žalobkyně v řadě případů zjevně chtěla obejít technická pravidla čl. 11 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 874/2004. Z tohoto důvodu proto při registraci sporné domény nebyla v dobré víře.

21. Žalobkyně nato podala dne 23. srpna 2006, ve lhůtě uvedené v čl. 22 odst. 13 nařízení (ES) č. 874/2004, žalobu, ve které se domáhá určení, že není povinna převést jméno domény „reifen“ pod doménou nejvyšší úrovně .eu na žalovaného a že jí nemá být odebráno jméno domény „reifen“; podpůrně se domáhá určení, že rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 24. července 2006 je protiprávní, a zejména určení, že žalobkyně nemůže převést jméno domény „reifen“ pod doménou nejvyšší úrovně .eu na žalovaného a že jí nemá být odebráno jméno domény „reifen“.

22. Před vnitrostátními soudy nižšího stupně se argumenty účastníků řízení týkaly v zásadě následujících otázek.

6 — Ve věci č. 00910.



23. Žalobkyně má za to, že prostřednictvím zápisu švédské ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“ založeného na transkripčním pravidlu čl. 11 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004 pouze využila stanovená pravidla, aby si zajistila co nejlepší startovní pozici pro první část registrace po etapách. Tento záměr není „nikoli v dobré víře“ ve smyslu článku 21 nařízení (ES) č. 874/2004 ani jinak právně zneužívající.

teprve v etapě všeobecné registrace. Z tohoto důvodu tedy nic nehovořilo proti přihlášení druhových pojmů jako domény již v první části registrace po etapách. Článek 11 druhý pododstavec nařízení č. 874/2004 nebyl použit nesprávně, protože tři alternativy, které jsou v něm vyjmenovány (odstranit, nahradit pomlčkami nebo přepsat) jsou rovnocenné a výraz „pokud je to možné“ znamená pouze to, že třetí alternativa ne vždy funguje.

24. Žalobkyně totiž disponuje zapsanou ochrannou známkou, na jejímž základě získala podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ doménu „www.reifen.eu“. Žalobkyně má navíc oprávněný zájem na druhovém pojmu „Reifen“, protože pod tímto pojmem chce zřídit tematicky zaměřený internetový portál. Registrace jména domény „reifen.eu“ nadto nebyla učiněna s cílem omezit žalovaného v jeho užívání internetu, protože žalobkyně jeho činnost a jeho výrobek vůbec neznala. Konečně, počet ochranných známek a domén, které nechala zaregistrovat, jakož i jejich užívání, není pro projednávaný případ rozhodný.

25. Žalobkyně má rovněž za to, že registrace po etapách sloužila výlučně ochraně držitelů přednostních práv, jejím účelem ale nebylo, aby byly druhové pojmy přihlášeny

26. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, jelikož žalobkyně zneužívajícím způsobem a nikoli v dobré víře obešla záměr nařízení č. 874/2004, kterým je zamezit systematickému masovému registrování jmen domény a umožnit registraci druhových pojmů teprve v etapě všeobecné registrace. Tím, že žalobkyně nechala masově zapsat „pseudo-ochranné známky“, které nebyly určeny k užívání v obchodním styku, aby na jejich základě mohla již v první části registrace po etapách, která byla rezervována pro držitele přednostních práv, požádat o druhová jména domén a tyto tak mohla prostřednictvím internetových portálů prodávat, jednala jako „domain grabber“.

27. Cíleně rovněž využila předvídatelně nesprávného výkladu čl. 11 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004, neboť zvláštní znak „&“ správně neměl být odstraněn, nýbrž měl být přepsán. Jedná se proto o registraci nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004. „Pseudo-ochranná známka“, která byla přihlášena pouze za účelem přednostní registrace jména domény, není přednostním právem ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 874/2004, takže odebrání této domény se může opírat i o čl. 21 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

28. V prvním stupni soud žalobu zamítl a odvolací soud rozsudek v původní věci potvrdil.

29. Žalobkyně napadla rozhodnutí odvolacího soudu mimořádným opravným prostředkem „Revision“ podaným k Oberster Gerichtshof. Vzhledem k tomu, že řešení sporu závisí na výkladu práva Společenství, a především článku 21 nařízení č. 874/2004, se předkládající soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Má být čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení [...] č. 874/2004 [...] vykládán tak, že právo ve

smyslu tohoto ustanovení existuje také tehdy,

a) když ochranná známka byla získána bez úmyslu ji používat pro výrobky a služby, pouze za účelem, aby bylo možné požádat v první části registrace po etapách o registraci jména domény, které je shodné s druhovým pojmem vycházejícím z německého jazyka?

b) když se ochranná známka, která je základem pro registraci domény a která je shodná s druhovým pojmem vycházejícím z německého jazyka, od jména domény odlišuje v tom smyslu, že ochranná známka obsahuje zvláštní znaky, které byly odstraněny ze jména domény, přestože by tyto zvláštní znaky bylo možné přepsat a jejich odstranění vede k tomu, že se jméno domény od ochranné známky odlišuje způsobem, který vylučuje nebezpečí záměny?

2) Má být čl. 21 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení [...] vykládán v tom smyslu, že oprávněný zájem existuje pouze v případech, které jsou uvedeny v čl. 21 odst. 2 písm. a) až písm. c)?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

- 3) Existuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení [...] také tehdy, jestliže držitel jména domény chce doménu, která je shodná s druhovým pojmem vycházejícím z německého jazyka, používat pro tematicky zaměřený internetový portál?

registrace po etapách na základě ochranné známky, která je shodná s druhovým pojmem vycházejícím z německého jazyka, kterou držitel jména domény získal pouze proto, aby mohl požádat o registraci jména domény v první části registrace po etapách a aby tak předešel jiné zájemce a v každém případě i držitele práv k ochranné známce?“

#### IV – Řízení před Soudním dvorem

Pro případ kladné odpovědi na první a třetí otázku:

- 4) Má být čl. 21 odst. 3 nařízení [...] vykládán v tom smyslu, že jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení [...] zakládají pouze situace, které jsou uvedeny v písm. a) až e) prve uvedeného ustanovení?

30. Předkládací usnesení došlo kanceláři Soudního dvora dne 23. prosince 2008.

31. Ve lhůtě stanovené v článku 23 statutu Soudního dvora předložily vyjádření žalobkyně, žalovaný, Česká republika, Italská republika a Komise Evropských společenství.

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

- 5) Existuje jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení [...] č. 874/2004 také tehdy, pokud bylo jméno domény zaregistrováno v první části

32. Na jednání konané dne 10. prosince 2009 se dostavili, aby přednesli svá ústní vyjádření, zástupci žalobkyně, žalovaného, české vlády a Komise.

**V – Hlavní argumenty účastníků řízení**

jména domény pro období „sunrise period“, měl zahájit řízení proti rejstříku. Celkem vzhledem k žalobkyně navrhuje odpovědět na první část první otázky kladně.

**A – Úvodem**

33. Žalobkyně úvodem uplatňuje, že její oprávnění vyplývající z ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“ bylo přijato European Registry of Internet Domains (EURid) během registrace domény „www.reifen.eu“. V důsledku toho měla být případná pochybení v tomto ohledu uplatněna žalovaným v původním řízení v rámci řízení vedeného proti rejstříku podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, a nikoliv v rámci řízení vedeného proti samotnému držiteli domény. Rozhodnutí EURid zaregistrovat doménu „www.reifen.eu“ pro žalobkyni tedy nemůže být znovu přezkoumáno v řízení *inter partes*.

35. Podle názoru žalovaného, pokud je ochranná známka zapsána bez záměru používat ji, pouze s cílem užívat určitých zákonem stanovených výhod, jedná se o „pseudo-ochrannou známku“. Uznat tento druh ochranných známek jako práva ve smyslu čl. 10 odst. 1 nebo čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 by přitom znamenalo povolit, nebo dokonce podporovat obcházení a zneužívání ustanovení tohoto nařízení, která byla přijata právě na ochranu držitelů „skutečných“ přednostních práv. Argument, podle kterého tento cíl není ohrožen, pokud je zaregistrován jako jméno domény „druhový pojem“, nebere v úvahu skutečnost, že přednostní práva, která se mají uplatnit, ve smyslu čl. 10 odst. 1 nebo čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004, se mohou rovněž vztahovat na druhové pojmy.

**B – K první otázce písm. a)**

34. Podle žalobkyně se úvahy předkládajícího soudu týkající se první otázky písm. a) vztahují pouze na řízení proti rejstříku. Pokud se odpůrce držitele jména domény domnívá, že rejstřík neprávem uznal oprávněnost držitele

36. Česká republika, podporovaná v hlavních rysech Italskou republikou, má za to, že je třeba především určit, zda ochranná známka sporná v původním řízení byla zapsána nikoli v dobré víře. Skutečnost, že ochranná známka byla zapsána výlučně s cílem zajistit si účast v první části registrace jmen domény

ukazuje, že žalobkyně měla od počátku nepoctivý úmysl a sledovala jiný cíl, než pro jaký jsou ochranné známky určeny. Žalobkyně tak chtěla nabýt neodůvodněné výhody nebo znevýhodnit konkurenci.

č. 40/94<sup>8</sup> nepodřizují zápis označení jako ochranné známky úmyslu majitele ochranné známky užívat označení jako ochrannou známku pro zboží a služby, na které se vztahuje. V důsledku toho není skutečnost, že ochranná známka byla nabyta pouze s cílem mít možnost na jejím základě požadovat registraci jména domény v první části registrace po etapách, rozhodná pro určení, zda držitel jména domény, který souběžně vlastní ochrannou známku, může uplatňovat právo z této ochranné známky ve smyslu první možnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004.

37. Navíc žalobkyně úmyslně užila ve jménech ochranné známky znaky „&“ nezvyklým a jazykově absurdním způsobem. Spekulativní a oportunistickou povahu užívání znaků „&“ rovněž prokazuje skutečnost, že žalobkyně nechala zapsat celkem 33 ochranných známek pro druhové pojmy, přičemž vždy užila mezi jednotlivými písmeny znak „&“. Pokud vnitrostátní soud dojde k závěru, že dotčený zápis ochranné známky nebyl proveden v dobré víře, nelze mít podle názoru České republiky a Italské republiky za to, že právo vyplývající z této ochranné známky je právem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004.

39. Pokud jde o skutečnost, že se jméno domény zaregistrované na základě ochranné známky shoduje s druhovým pojmem v úředním jazyce Společenství, zdůrazňuje Komise, že i když by taková okolnost mohla být významná v kontextu čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) směrnice 89/104 nebo čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 40/94, a sice pro určení, zda zápisu ochranné známky samotné brání absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, je taková okolnost bezvýznamná v rámci použití nařízení č. 874/2004.

38. Komise uplatňuje, že ani směrnice 89/104/EHS<sup>7</sup> ani nařízení (ES)

7 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

8 — Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 181). Toto nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst., L 78, s. 1) s účinností od dne 13. dubna 2009. Jedná se nicméně pouze o kodifikovanou verzi, která hlavní ustanovení věcně nezměnila.

40. Krom toho Komise připomíná, že podle judikatury Soudního dvora nebrání čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 89/104 zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky či služby, pro které je zápis požadován, ledaže by byly zúčastněné kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny identifikovat význam tohoto slova<sup>9</sup>.

[„a“], a nikoliv vypuštěn. Žalobkyně v původním řízení tedy nemá právo na jméno domény „www.reifen.eu“.

43. Podle České republiky nemá pro určení existence práva ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 význam skutečnost, které transkripční pravidlo použila žalobkyně pro transkripce ochranné známky na jméno domény. Článek 11 nařízení č. 874/2004 nepřednostňuje žádnou z možností transkripce zvláštních znaků.

*C – K první otázce písm. b)*

41. Žalobkyně se domnívá, že tři alternativy stanovené v článku 11 nařízení č. 874/2004 jsou rovnocenné, což vyplývá ze znění uvedeného článku. Ostatně žalobkyně rovněž zpochybňuje dobrou víru žalovaného při zápisu jeho ochranné známky, který byl podle žalobkyně učiněn pouze s cílem získat co nejlepší startovní pozici pro obdržení domény „www.reifen.eu“.

44. Podle názoru Italské republiky neexistuje žádné právo pokud se ochranná známka, která je základem pro registraci domény, od jména domény odlišuje v tom smyslu, že obsahuje zvláštní znaky, které byly odstraněny ze jména domény.

42. Žalovaný má za to, že zapsaná ochranná známka a sporné jméno domény nejsou totožné, neboť podle jeho názoru měl být zvláštní znak „&“ vyjádřen slovem „und“

45. Komise předložila společnou odpověď na část první otázky písm. b), jakož i na druhou a pátou otázku (viz výše). Úvodem každopádně tento orgán poznamenává, že jednak existence oprávněného zájmu ve smyslu druhé možnosti stanovené ustanovením čl. 21 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 21 odst. 2 nařízení č. 874/2004, a jednak nedostatek dobré víry ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 21 odst. 3 tohoto nařízení, představují jedinou skutečnost. Tento názor je podle názoru Komise podpořen volbou používání jména domény držitelem jména domény jako relevantního kritéria jak v odst. 2 písm. a), tak v odst. 3 písm. b) bodu ii) a iii) článku 21 nařízení č. 874/2004.

<sup>9</sup> – Rozsudek ze dne 9. března 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Sb. rozh. s. I-2303.

D – *Ke druhé otázce*

46. Žalobkyně, Česká republika a Komise mají za to, že výčty uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c) nařízení č. 874/2004 nejsou taxativní. Oproti tomu žalovaný v původním řízení a Italská republika jsou opačného názoru.

E – *Ke třetí otázce*

47. Žalobkyně a Česká republika mají za to, že i když žalobkyně nepoužila jméno domény před zahájením řízení, ani se k tomu prokazatelně nepřipravovala ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení č. 874/2004, a s ohledem na demonstrativní a nikoliv taxativní povahu uvedeného ustanovení, mohl by záměr spravovat internetovou stránku být dostatečným důvodem pro prokázání oprávněného zájmu.

48. Podle názoru žalovaného nepostačuje tvrzení o určitém záměru používání jména domény k založení oprávněného zájmu. Pouhé tvrzení o používání přitom neodpovídá žádné možnosti stanovené v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c).

F – *Ke čtvrté otázce*

49. Žalobkyně a žalovaný, jakož i Česká republika a Komise mají za to, že výčty uvedené v čl. 21 odst. 3 písm. a) až e) nařízení č. 874/2004 nejsou taxativní.

G – *Ke páté otázce*

50. Žalobkyně uplatňuje, že výklad článku 21 nařízení č. 874/2004, který umožňuje uplatnit pochybení rejstříku i po uplynutí lhůty 40 dnů stanovené pro podání takové žaloby proti rejstříku („sunrise appeal period“), by byl porušením zásady právní jistoty.

51. Ostatně popírá, že nejednala v dobré víře, neboť okolnost „nedostatek dobré víry“ v čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004 je zaměřena na boj proti „domain grabbing“. V projednávané věci se však jednalo o zaregistrování domén spočívajících v druhových pojmech, což nemůže v žádném případě ohrozit práva třetích osob, jelikož druhové pojmy nemohou být předmětem vylučných práv. „Domain grabbing“ je tedy již pojmově vyloučen v případě zápisu domén spočívajících v druhových pojmech. V důsledku toho žalobkyně

v původním řízení nejednala nikoliv v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení.

ustanovením pro zacházení se zvláštními znaky hierarchicky uspořádány následovně:

52. Podle názoru žalovaného a České republiky je nedostatek dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004 prokázán, pokud bylo jméno domény zaregistrováno v průběhu první části registrace po etapách na základě ochranné známky, kterou držitel jména domény získal pouze s tím cílem, aby mohl požádat o registraci jména domény v průběhu první části registrace a předejít tak ostatní zájemce, včetně majitelů práv z ochranné známky.

- pokud má zvláštní znak určitou sémantickou hodnotu – jak je tomu u následujících zvláštních znaků: \$ % & + = -, je možno uvažovat pouze o jeho vyjádření odpovídajícím slovem;
- pokud zvláštní znak nemá sémantickou hodnotu, nýbrž slouží pouze jako oddělovací prvek – jak je tomu u následujících zvláštních znaků: # < > { } [ ] \ / : ; , . ? – je třeba jej nahradit spojovníkem;

53. Podle Komise, pokud osoba, která požaduje odebrání jména domény, sama požádala o zápis stejného jména domény v průběhu první části registrace po etapách a pokud tato žádost byla odmítnuta s ohledem na dříve podanou žádost držitele jména domény, podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ upravené v článku 14 nařízení č. 874/2004, držitel sporného jména domény se může bránit uvedenému odebrání tím, že uplatní druhou možnost stanovenou v čl. 21 odst. 1 písm. a) a ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení č. 874/2004, pouze pokud se registrace odvíjela v souladu s ustanoveními kapitoly IV, a především článku 11 uvedeného nařízení. Pokud jde o poslední uvedené ustanovení, mohou být podle názoru Komise tři možnosti stanovené tímto

- pouze pokud zvláštní znak nemá ani sémantickou hodnotu ani neslouží jako oddělovací prvek – jak je tomu u následujících zvláštních znaků: ~ ^ \* , – je třeba ho úplně odstranit.

54. V projednávané věci neměl tedy být zvláštní znak „&“, přítomný několikrát v ochranné známce, při registraci jména domény úplně odstraněn, ale vyjádřen odpovídajícím slovem [„und“ (a)]. V důsledku toho není registrace sporného jména domény „www.reifen.eu“ v souladu s článkem 11 nařízení č. 874/2004.



## VI – Právní rozbor

### A – K úvodním poznámkám žalobkyně

55. Podstatou úvodních poznámek žalobkyně je, že proti ní nelze namítat případná pochybení rejstříku, pokud jde o registraci jména domény; tato pochybení měla v každém případě být uplatněna v rámci řízení vedeného proti rejstříku podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, a nikoliv v rámci řízení vedeného proti samotnému držiteli domény.

56. Tvrzení žalobkyně vznášejí otázku vzájemného překrývání postupu ADR se soudními řízeními a zejména otázku, zda skutečnost, že nebylo zahájeno řízení proti rozhodnutí přijatému rejstříkem podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, předjímá, z důvodu prekluze, žalobní důvody, které mohly být předloženy během postupu ADR proti uvedenému rozhodnutí.

57. I když tato otázka nebyla formálně předkládacím soudem položena, může být tomu to soudu odpověď užitečná<sup>10</sup>, jelikož první otázka, a to jak její písm. a) (o podmínkách zápisu ochranné známky ve Švédsku), tak písm. b) (ohledně případného nesprávného použití pravidel pro transkripci zvláštních znaků), se týká žalobních důvodů, které mohly být předmětem řízení proti rozhodnutí rejstříku. Jelikož žalovaný zahájil řízení pouze proti žalobkyni, je nutno prozkoumat případnou prekluzi uvedených žalobních důvodů.

58. V tomto kontextu je třeba upozornit na to, že jednak postup ADR zřízený nařízením č. 874/2004 nebyl vytvořen jako striktně rozhodčí řízení, ale jako téměř správní řízení, které nevylučuje souběžné nebo pozdější zahájení řízení před vnitrostátními soudy<sup>11</sup>. Navíc tento postup ADR úmyslně postrádá určité rysy typické pro soudní řízení, jako slyšení účastníků řízení

10 — V judikatuře Soudního dvora je ustáleno poskytovat předkládacím soudům odpovědi užitečné pro řešení věcí, ve kterých byly vneseny předběžné otázky; viz např. rozsudky ze dne 23. dubna 1991, Höfner a Elser (C-41/90, Recueil, s. I-1979, bod 16), ze dne 24. března 2009, Danske Slagterier (C-445/06, Sb. rozh. s. I-2119, bod 29), a ze dne 19. listopadu 2009, Sturgeon a další (C-402/07 a C-432/07; Sb. rozh. s. I-10923, bod 28).

11 — V tomto smyslu pravidlo A5 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu („Règles ADR“; viz [http://www.adreu.eurid.eu/html/fr/adr/adr\\_rules/ADR%20rules\\_fr.pdf](http://www.adreu.eurid.eu/html/fr/adr/adr_rules/ADR%20rules_fr.pdf)) stanoví, že „[v]edení ADR řízení není dotčeno žádným soudním řízením, s výhradou dle odst. A4(c) výše [...]“, který zní následovně: „Senát ADR řízení ukončí, pokud zjistí, že spor, který je předmětem Žalobního návrhu, byl pravomocně rozhodnut příslušným soudem nebo orgánem zabývajícím se alternativním řešením sporů“. Tato ustanovení navíc ukazují, že postup není povinný, na rozdíl od toho, co bylo tvrzeno; viz Muñoz, R., „L'enregistrement d'un nom de domaine „eu“, Journal des tribunaux – Droit Européen, 2005, č. 120, s. 164.

a vyšetřování s cílem získat důkazy, což snižuje dosah práva na obhajobu ve prospěch efektivnosti<sup>12</sup>.

59. Toto zvláštní uspořádání postupu ADR lze vysvětlit jednak snahou zákonodárce upravit krátká řízení, aby byly minimalizovány náklady pro subjekty, jak už to navrhla Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ohledně pravidel UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)<sup>13</sup>. A dále je cílem chránit majitele „přednostních práv“ ve smyslu článku 10 nařízení č. 874/2004, zejména vůči „domain grabbing“, což zákonodárce vedlo k vytvoření řízení, jehož samotná struktura spíše zvýhodňuje majitele těchto přednostních práv<sup>14</sup> vůči držitelům jmen domén<sup>15</sup>.

12 — Bettinger, T., „Alternative Streitbeilegung für „EU“, Wettbewerbs in Recht und Praxis, č. 5/2006, s. 551.

13 — Fromkin, M., „ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures“, Brooklyn Law Review, díl 67, jaro 2002, č. 3, s. 636.

14 — To bylo pranýřováno jako nespravedlivé, jelikož, pokud zůstaneme pouze u lhůt, není právo majitele ochranné známky podat žalobu před soudy časově omezeno, zatímco obhájce napadeného jména domény má pouze 30 dní k tomu, aby napadl rozhodnutí rozhodčího soudu u vnitrostátních soudů. 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, č. 2/2007, s. 375.

15 — Tato situace typická pro tento druh řízení, zvaná „trademark bias“, nezůstala bez kritiky. Viz Fromkin, M., výše uvedený, s. 674. Viz také 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, č. 15, duben 2006, s. 35, pro kterého „základní principy, podle kterých se řídí řešení sporů u mimosoudních řízeních nejsou v zájmu žadatelů [jmen domén]“.

60. S ohledem na výše uvedené by bylo v rozporu se samotnou ideou právního státu mít za to, že některé žalobní důvody by mohly být uplatněny pouze v rámci postupu ADR a pokud by nebyly předloženy v rámci tohoto postupu, nebyly by již přípustné před vnitrostátními soudy. Takový výklad by zbavil užitečného účinku čl. 22 odst. 13 ve spojení s čl. 21 odst. 1 nařízení č. 874/2004, podle kterých je odebrání jména domény také možné před soudními orgány a po ukončení postupu ADR.

61. Krom toho by prekluze žalobních důvodů, které nebyly vzneseny proti rejstříku EU-Rid v rámci postupu ADR podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, byla v rozporu s duchem tohoto ustanovení. Tento článek totiž dovoluje každému účastníku řízení zahájit postup ADR jak proti spekulativní nebo zneužívající registraci, tak proti rejstříku. Pokud by však účastníku řízení, který zahájil řízení pouze proti zneužívající registraci, hrozilo, že nebude již moci uplatnit žalobní důvody proti rejstříku, musel by k tomu, aby mohl také předložit své argumenty před soudními orgány, vždy dát podnět k zahájení dvou řízení. Nicméně žádná povinnost zahájit obě řízení, nemá-li dojít k prekluzi žalobních důvodů, které nebyly předloženy před českým rozhodčím soudem, ze znění uvedeného čl. 22 odst. 1 nevyplývá.

62. Z toho vyplývá, že předběžné poznámky žalobkyně nejsou relevantní a nelze je tedy vzít v úvahu.

článek 10 uvedené směrnice, jakož i článek 15 nařízení č. 207/2009, poskytují všem majitelům jak národních ochranných známek tak ochranných známek Společenství, lhůtu maximálně pěti let od zápisu ochranné známky, během které je jim dovoleno známku řádně neuzívat<sup>16</sup>.

## B – K první otázce

### 1. Odpověď na první otázku písm. a)

63. Podstatou první otázky písm. a) předkládajícího soudu je, zda pochybnosti tohoto soudu pokud jde o dobrou víru při zápisu ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“ ve Švédsku, maří formální existenci tohoto práva z ochranné známky, takže by předkládající soud mohl vyložit pojem „práva“ v čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 tak, že by popřel jeho existenci za okolností projednávané věci.

64. V této záležitosti je třeba nejprve konstatovat, jak uvádí správně Komise ve svém vyjádření, že ani směrnice 89/104 ani nařízení o ochranné známce Společenství nepodřizují zápis označení úmyslu jeho majitele užívat jej jako ochrannou známku pro zboží a služby, pro které byl zápis požadován. Navíc

65. Navíc podle judikatury Soudního dvora nebrání čl. 3 odst. 1 písm. b) a písm. c) směrnice 89/104 zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky či služby, pro které je zápis požadován, ledaže by byly dotčené kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny identifikovat význam tohoto slova. Je přitom možné, že z důvodu jazykových, kulturních, sociálních a hospodářských odlišností mezi členskými státy postrádá ochranná známka rozlišovací způsobilost nebo je popisem dotčených výrobků či služeb v jednom členském státě, přičemž v případě jiného členského státu tomu tak není<sup>17</sup>.

66. Krom toho nedostatek dobré víry nepatří mezi absolutní důvody pro zamítnutí ochranné známky Společenství (článek 7 nařízení č. 207/2009) a na národní úrovni

16 — K pojmu „řádné užívání“ viz zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 14. června 2007, Häupl (C-246/05, Sb. rozh. s. I-4673); ze dne 9. prosince 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, Sb. rozh. s. I-9187), a ze dne 15. ledna 2009, Silberquelle (C-495/07, Sb. rozh. s. I-137).

17 — Výše uvedený rozsudek Matratzen Concord, body 25 a 32, a rozsudek ze dne 25. října 2007, Develey Holding GmbH v. OHIM (C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, bod 58).

může představovat důvod pro zamítnutí nebo zrušení, podle čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104. Z obsahu uvedeného čl. 3 odst. 2 přitom vyplývá, že členské státy nejsou povinny zahrnout nedostatek dobré víry do svých vnitrostátních právních předpisů ohledně ochranných známek ani jako absolutní důvod pro zamítnutí, ani jako důvod neplatnosti.

67. Z toho vyplývá, že i za předpokladu, že švédské právo stanoví možnost zrušení zapsané ochranné známky z důvodu nedostatku dobré víry, a s ohledem na konstitutivní účinek zápisu ochranných známek, je úkolem pouze vnitrostátních správních orgánů, v projednávané věci švédských, aby prohlásily ochrannou známku, která je předmětem sporu v původním řízení, za neplatnou, v řízeních upravených za tímto účelem vnitrostátním právem, nebo je to úkolem vnitrostátních soudních orgánů cestou žaloby nebo vzájemné žaloby v řízení před těmito orgány.

68. Takovéto pojetí se také více shoduje s potřebou rychlosti postupu ADR, jak byla popsána výše, jelikož záměrem čl. 21 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem 22 nařízení č. 874/2004 není poskytnout českému rozhodčímu soudu pravomoc rozhodovat o platnosti práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, které jsou základem pro registraci jména domény, ale pouze pravomoc konstatovat jejich existenci, i kdyby byla pouze formální.

69. I kdyby tak ochranná známka měla být předmětem řízení s cílem prohlášení jejího zániku nebo neplatnosti, postačuje – dokud nebyla předmětem prohlášení v tomto smyslu – k tomu, aby mohla být považována za „právo“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004. Oproti tomu pouhá skutečnost, že byla podána přihláška ochranné známky, nemůže odůvodnit existenci práva, ale nanejvýše oprávněného zájmu<sup>18</sup>.

70. Závěrem lze shrnout, že pochybnosti, pokud jde o případný zápis ochranné známky nikoli v dobré víře, nemohou popřít existenci tohoto druhu práva průmyslového vlastnictví a že tedy pokud držitel jména domény založil toto jméno na národní ochranné známce, přísluší mu právo ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004. Tyto pochybnosti, vyvolané ve sporu v původním řízení zejména okolnostmi, za kterých došlo k zápisu národní ochranné známky, jako je skutečnost, že se jedná o druhové jméno v němčině, mohou být popřípadě zohledněny při rozboru nedostatku dobré víry ve smyslu téhož čl. 21 odst. 1 písm. b).

18 — Takové je zřejmě také kritérium, kterého se držel český rozhodčí soud, Scheuermann, K., Die eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Nomos, Baden-Baden, 2008, s. 240.

71. Z výše uvedeného vyplývá, že na první otázku písm. a) je třeba odpovědět, že čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 musí být vykládán tak, že majitel národní ochranné známky má právo ve smyslu tohoto ustanovení, dokud tato ochranná známka nebyla zrušena příslušnými orgány nebo soudy v řízeních upravených vnitrostátním právem z důvodu nedostatku dobré víry nebo z jiného důvodu.

2. Odpověď na první otázku písm. b)

72. Svou první otázkou písm. b) se Oberster Gerichtshof táže, zda v případě, že nedostatek totožnosti mezi ochrannou známkou, které je žalobkyně v původním řízení majitelkou, a jménem domény, které obdržela, je výsledkem nesprávného použití transkripčních pravidel v článku 11 nařízení č. 874/2004, již nelze mít za to, že žalobkyně v původním řízení má „právo“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

73. K tomu je nutno uvést následující.

74. Zaprvé skutečnost, že pojem použitý jako ochranná známka je druhovým slovem v jednom z jazyků Společenství, v projednávané věci v němčině, není relevantní pro posouzení účinku nesprávného použití transkripčních

pravidel, jelikož přidělení jmen domén .eu tvořených druhovými slovy v jednom z jazyků Společenství nebylo zakázáno ani nařízením č. 874/2004 ani nařízením č. 733/2002.

75. Zadruhé, z článku 11 nařízení č. 874/2004, zejména z jeho poslední věty<sup>19</sup>, jasně vyplývá, že zásada pro registraci jmen domény pocházejících z přednostních práv spočívá v totožnosti nebo co největší podobnosti mezi nimi.

76. Zatřetí, pokud jde o alternativy pro transkripci zvláštních znaků v uvedeném čl. 11 prvním a druhém pododstavci, je třeba upozornit, že na rozdíl od názoru Komise nezavádí znění tohoto ustanovení hierarchii mezi třemi řešeními (odstranění, nahrazení nebo přepsání), ale pouze pokud jde o třetí možnost, přepsání. Požadavek provést v tomto třetím případě nahrazení zvláštních znaků „pokud je to možné“ musí být totiž vykládán jako řešení zákonodárcem upřednostněné před ostatními dvěma alternativami<sup>20</sup>.

19 — Která zní následovně: „[...] Ve všem ostatním je jméno domény stejné jako textové prvky nebo slova jména s přednostním právem.“

20 — Tomuto výkladu dávaly zřejmě také přednost komise ADR, což nicméně nemohlo omezit podvody; Mietzel, J. G., „Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit“, *Multimedia und Recht*, č. 5/2007, s. 284.

77. Nicméně větný úsek „pokud je to možné“ nesmí být chápán v tom smyslu, že nahrazení zvláštních znaků musí být povinně provedeno pokaždé, když dotčený zvláštní znak, v projednávané věci „&“, má sémantický obsah, v projednávané věci „and“ (anglicky). Je třeba brát v úvahu skutečnost, že myšlenkou, na které je založen článek 11, je podle jeho prvního pododstavce zvláště poskytnout uspokojivé řešení pro celá slova složená z několika slov nebo textových prvků nebo slov oddělených mezerami, jako je například ochranná známka „X&Y“. Tento typ jmen je očividně vystaven technickým omezením při registraci jména domény. Transkripční pravidla byla tedy stanovena s cílem překonat tyto překážky.

78. Za těchto podmínek, i když je nahrazení zvláštních znaků upřednostněno před ostatními alternativami, nejedná se o jeho automatické uplatnění vždy, když se rejstřík setká se žádostí obsahující takový znak. Naopak, je potřeba je uplatnit tak, aby byla zohledněna nejen možnost převést znak technicky nekompatibilní se jmény domény na běžné znaky, ale rovněž skutečnost, aby tento převod vedl k výsledku, který nabízí určitou koherenci s přednostním právem.

79. I když je tak pravdou, že znak „&“, užívaný běžně jako spojení mezi dvěma slovy, může mít sémantický obsah snadno převoditelný do všech jazyků Společenství, jeho téměř zneužívající užití žalobkyní v původním

řízení může být vnímáno jako pozměňující uvedený sémantický obsah. Jeho umístění před a za každé písmeno, ze kterých se skládá německé slovo „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N“) je zbaveno veškeré logiky, zejména s ohledem na způsob, jakým je symbol „&“ běžně užíván. Všechna tato konstatování však vyžadují skutkové posouzení, jehož provedení Soudnímu dvoru nepřísluší.

80. Z toho vyplývá, že pokud podle názoru vnitrostátního soudu, který je v řízení o předběžné otázce jediný příslušný k přezkumu skutečností, které jsou mu předloženy, za okolností projednávané věci znak „&“ neměl nebo ztratil svůj sémantický obsah, nelze vytýkat rejstříku, že přistoupil k vypuštění uvedeného znaku při registraci jména domény. V tomto případě by byl rozdíl mezi znakem zapsaným jako ochranná známka a jménem domény oprávněný, v důsledku toho by byla registrace správná a žalobkyně řádně zapsala své přednostní právo, a stala se tak držitelkou „práva“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004.

81. Na první otázku písm. b) je tedy třeba odpovědět, že právo ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 existuje, i když se ochranná známka, na které je založena registrace domény, odlišuje od jména domény v důsledku toho, že v tomto jméně byly správně vypuštěny zvláštní znaky, které obsahovala ochranná známka. Je úkolem předkládajícího

soudu přezkoumat, zda uvedené zvláštní znaky nemohly být přepsány.

prakticky žádný užitek. Následující úvahy jsou proto předloženy pouze podřídně.

### C – Ke druhé a třetí otázce

82. Svou druhou a třetí otázkou, které je třeba zkoumat společně, se předkládající soud táže na prostředky ke zjištění „oprávněného zájmu“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 za okolností případu, který je mu předložen; zejména se táže, zda výčet stanovený v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c) téhož nařízení má taxativní povahu a v případě záporné odpovědi na tuto otázku, zda pouhé přání užívat jméno domény pro tématickou internetovou stránku je dostatečné k uspokojení podmínek uvedeného oprávněného zájmu.

83. Nejprve, s ohledem jednak na to, že z odpovědi na první otázku vyplývá existence „práva“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení č. 874/2004, a jednak na alternativní povahu tohoto „práva“ a „oprávněného zájmu“ k uspokojení první podmínky pro použití tohoto ustanovení, nemá odpověď na druhou a třetí otázku pro předkládající soud již

84. Pokud jde o taxativnost výčtu uvedeného v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c), je namíste nejprve konstatovat, že srovnání různých jazykových verzí znění uvedeného ustanovení ukazuje chybu v německé verzi. Tato totiž zní následovně: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn : [...]“. Tato formulace, která by mohla být doslova přeložena jako „Oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 písm. a) existuje, pokud [...]“, obsahuje kategoricky vyznívající formulační nuanci, podle které lze pouze v případech výslovně stanovených, uvedených následně, shledat existenci oprávněného zájmu.

85. Obsah několika dalších jazykových verzí však ukazuje, že zákonodárce Společenství nezamýšlel omezit prokázání případné existence tohoto oprávněného zájmu na případy uvedené v písm. a), b) a c). To vyplývá jasně z užití slovesa „moci“, což ukazuje na nikoli taxativní povahu uvedených příkladů<sup>21</sup>.

21 — Totéž ustanovení zní v angličtině „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where“; ve francouzštině „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand“; v italštině: „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove“; ve španělštině „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que“; v nizozemštině „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer“ a ve slovinštině „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (zvýraznění provedeno autorem stanoviska).

86. Tento doslovný výklad textu je potvrzen argumentem teleologickým; mezi cíli, které sleduje nařízení č. 874/2004, je totiž nutno zdůraznit rychlost řízení před komisemi ADR. V tomto kontextu je nutno považovat výkladová pravidla, zejména ohledně výrazů se silným právním obsahem jako „oprávněný zájem“ nebo „nedostatek dobré víry“, za pomoc zákonodárce komisím ADR, které mohou být složeny pouze z jedné osoby<sup>22</sup> a jejich členové nejsou nezbytně právníci<sup>23</sup>.

87. Krom toho je z pohledu systematiky výčet případů, kdy může existovat oprávněný zájem, nutný proto, že nařízení ve svém článku 10, na který čl. 21 odst. 1 odkazuje, obsahuje již velmi pružnou definici „práva“, zvláště pokud jde o přednostní práva, nebo odkazuje na vnitrostátní právo a právo Společenství. V nařízení však nenalezneme žádnou definici „oprávněného zájmu“, tedy pojmu, který není uveden mimo článek 21 uvedeného normativního textu. Ve snaze zjednodušit úkol komisí ADR, jakož i při neexistenci ustanovení, které by obsahovalo relevantní definice pro provedení nařízení, byl jediným ustanovením, kde bylo možno stanovit vodítka k tomuto pojmu, právě článek 21. Navíc, jelikož výčet práv je, již ze své povahy, otevřený a nikoliv taxativní, nelze pochopit, proč by tomu mělo být jinak ve výčtu vztahujícímu se k „oprávněnému zájmu“.

22 — Podle čl. 23 odst. 2 nařízení č. 874/2004.

23 — To vyplývá z čl. 23 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004, který od nich vyžaduje pouze „vhodnou kvalifikaci“.

88. Poté, co byl učiněn závěr o netaxativní povaze výčtu uvedeného v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c) nařízení č. 874/2004, je třeba se zabývat otázkou, zda pouhý úmysl používat jméno domény postačuje ke splnění podmínky oprávněného zájmu.

89. V tomto kontextu je třeba poznamenat, že všechny tři případy uvedené v tomto ustanovení požadují výslovně, nebo předpokládají používání jména. Pouze první případ umožňuje nevyžadovat toto používání pokud držitel tohoto jména může prokázat, že se připravoval na nabídku zboží nebo služeb.

90. Pouhé prohlášení o úmyslu používat jméno domény však nemůže být považováno za přípravu poskytování takové nabídky zboží nebo služeb; právní jistota vyžaduje prokázání existence akčního plánu, který stanoví konkrétní opatření pro provedení plánované činnosti co nejdříve. Pokud by například jako důkaz v tomto ohledu musel být přijat podrobný „business plan“, i jiné méně podrobné dokumenty ukazující postup, jako návrhy smluv společnosti nebo rozvoj internetové



stránky, by musely svědčit o existenci uvedeného oprávněného zájmu<sup>24</sup>.

D – *Ke čtvrté a páté otázce*

91. Pokud jde o argument žalobkyně, podle kterého nezahájila v rozhodné době přípravu své činnosti, jelikož vyčkávala na výsledek sporu, je namísto upozornit, že i když by tento postoj mohl být považován za obezřetný, mohl by také ukazovat, že žalobkyně má zájem pouze o registraci jména domény. Bez jakékoliv materiální podpory nelze tento cíl přitom považovat za „oprávněný“ v průběhu „sunrise period“, ale pouze během „landrush period“, která nepodřizuje žádosti žádným požadavkům.

93. Podstatou těchto dvou otázek Oberster Gerichtshof, které je třeba přezkoumat společně, je jednak, zda chování žalobkyně vykazuje nedostatek dobré víry, ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, a jednak, zda seznam kritérií sloužících k prokázání nedostatku dobré víry podle čl. 21 odst. 2 je taxativní či nikoli.

92. Nicméně jelikož tato posouzení ohledně úmyslů a zahájení činnosti na podporu jména domény spadají mezi skutková zjištění, je úkolem vnitrostátního soudu, aby ve světle všech skutkových údajů o věci, která je mu předložena, přezkoumal, zda držitel jména domény skutečně prokázal existenci takového plánu, nebo předložil dokumenty nebo jiné důkazy, bez kterých nelze dovodit existenci oprávněného zájmu z pouhého úmyslu používání.

94. Zprv, pokud jde o taxativní povahu seznamu kritérií pro prokázání nedostatku dobré víry v čl. 21 odst. 3, je třeba pouze znovu upozornit na to, že německá verze nařízení č. 874/2004 je zatížena chybou. Stejně jako tomu bylo u druhé otázky<sup>25</sup>, totiž prosté srovnání jazykových verzí ukazuje, že formulace v němčině „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn“ je příliš kategorická a z hlediska mluvnického omezuje případy nedostatku dobré víry na ty,

24 — To je alespoň teze hájená částí právní teorie; Bettinger, T., Willoughby, A. & Abel, S. M., *Domain Law and Practice – An International Handbook*, Oxford, 2005, s. 278 ; Scheumann, K., výše uvedené dílo, s. 245.

25 — Viz body 84 a 85 tohoto stanoviska.

kteří jsou popsány v seznamu v čl. 21 odst. 3. Oproti tomu všechny ostatní jazyky<sup>26</sup> zde obsahují důležitou nuanci, když přidávají sloveso „moci“, takže případy jsou v uvedeném seznamu jako příklady, aniž by mu tedy dodávaly taxativní povahy. Za těchto okolností je třeba vykládat německou verzi ve světle ostatních jazykových verzí<sup>27</sup>.

95. Tento doslovný výklad textu je posílen zaprvé stejným teleologickým argumentem, jako je ten, jenž byl předložen ohledně výkladu odstavce 2 uvedeného ustanovení, pokud jde o stručnost postupů ADR a případný nedostatek právnícké přípravy členů komisí, což dovedlo zákonodárce k tomu, že se jim snažil pomoci prostřednictvím uvedených příkladů<sup>28</sup>.

26 — V angličtině „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 *may* be demonstrated, where“; ve francouzštině „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), *peut* être démontrée quand“; v italštině „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), *può* essere dimostrata ove“; ve španělštině „*Podrá* quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]“; v nizozemštině „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), *kan* worden aangetoond wanneer“; a ve slovinštině „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se *lahko* izkaže, če“ (zvýraznění provedeno autorem stanoviska).

27 — Opačný názor, ve smyslu taxativní povahy seznamu, byl uplatněn s argumentem, že skutečnost, že by obecné ustanovení o dobré víře bylo připojeno k seznamu výslovně uvedených důvodů, by mohla vést k různému výkladu závislosti na jednotlivých vnitrostátních soudech, a to s kritérii vycházejícími z práva ochranných známek, které nejsou v souladu s kritérii pro jména domény; Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, Ed. Carl Heymanns, Kolín nad Rýnem/Mnichov, 2008, s. 40. Metoda srovnání jazykových verzí je přitom Soudním dvorem tradičně užívána k odhalení smyslu normativních textů Společenství. Pokud se jako v projednávané věci chyba objevuje pouze v jednom jazyce, přičemž všechny ostatní mají též sémantický obsah, lze dojít pouze k závěru, že tato verze je postižena chybou. Krom toho se čl. 3 první pododstavec písm. c) nařízení č. 874/2004 také odvolává na dobrou víru jako na obecné ustanovení, a nikoliv pouze ve spojení s kritérii uvedenými v článku 21, aniž by kvůli tomu bylo potřeba provést nějaké omezení výkladu tohoto ustanovení.

28 — Viz bod 87 tohoto stanoviska.

96. Na úrovni nedostatku dobré víry je nutno dodat, že vzhledem k cíli nařízení, kterým je předejít nebo zabránit „domain grabbing“, chtěl zákonodárce Společenství poskytnout uvedeným komisím typické příklady tohoto druhu chování, které považuje v každém případě za odporující dobré víře.

97. Z hlediska systematiky je také nutno konstatovat, že dobrá víra je požadována v čl. 3 prvním pododstavci písm. a) nařízení č. 874/2004 ve formě prohlášení připojeného k žádosti o registraci jména domény, jako prvek nezbytný k ověření platnosti uvedené žádosti. Vzhledem k tomu, že podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) téhož nařízení může rejstřík z vlastního podnětu odebrat jméno domény, pokud držitel porušil podmínky registrace, tedy odebrání z důvodu nedostatku dobré víry předpokládá ověření důvodu nedostatku dobré víry ze strany rejstříku; není přitom stanoveno žádné omezení pokud jde o možnosti, jak nedostatek dobré víry podložit. Jelikož se jedná o obecné ustanovení, bylo by obtížné pochopitelné, že by zákonodárce poskytl rejstříku pravomoc vykládat z úřední povinnosti a bez omezení nedostatek dobré víry, zatímco, pokud by byl seznam v čl. 21 odst. 3 považován za taxativní, by omezil pravomoc mimosoudních nebo soudních orgánů vykládat nedostatek dobré víry pouze na důvody výslovně stanovené v seznamu posledně uvedeného ustanovení.

98. Otázka položená předkládajícím soudem je nicméně důležitá, jelikož tento soud pochybuje, že chování žalobkyně odpovídá jedné ze situací výslovně stanovených v seznamu čl. 21 odst. 3. Pokud by výčet těchto kritérií, která ostatně všechna představují chování typická pro „domain grabbing“, byl taxativní, musel by předkládající soud dojít k závěru o neexistenci nedostatku dobré víry.

99. Zadruhé přijetí jiných důvodů, které by mohly založit nedostatek dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, tedy vede k nutnosti zjistit relevantní kritéria pro analýzu nedostatku dobré víry žalobkyně.

100. V tomto ohledu Soudní dvůr již vysvětlil, že neexistence dobré víry musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu<sup>29</sup>. I když se takto vyjádřil v rámci věci týkající se práva ochranných známek ohledně výkladu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nic nebrání obdobnému použití téže úvahy. V obou případech se totiž jedná o získání práv (buď z ochranné známky, nebo

z výlučného používání jména domény), která musí být zapsána u úředního rejstříku.

101. Pokud jde o faktory uvedené v předběžných otázkách, které by mohly mít význam pro přezkum nedostatku dobré víry žalobkyně v původním řízení, a sice:

- podmínky, za kterých byla ochranná známka získána, s cílem moci požádat o registraci jména domény v první části registrace;

- skutečnost, že se jedná o druhové jméno vycházející z němčiny, a

- popřípadě zneužívající použití znaku „&“ s cílem ovlivnit použití transkripčních pravidel podle článku 11 nařízení č. 874/2004,

<sup>29</sup> — Rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, bod 37).

je namístě uvést následující upřesnění.

102. Úvodem je třeba upozornit, že skutečnost, že cílem majitele ochranné známky bylo pouze si zápisem ochranné známky v členském státě, kde nepředpokládá žádnou profesní činnost související s touto ochrannou známkou, zajistit co nejlepší postavení vůči svým soutěžitelům při udělování jména domény, nepředstavuje sama o sobě důkaz o nedostatků jeho dobré víry.

103. Samo nařízení č. 874/2004 totiž tím, že upravuje „sunrise period“ umožňuje majitelům přednostních práv, jako jsou zapsané ochranné známky, požádat o jméno domény odpovídající tomuto přednostnímu právu, a to přednostně před žadateli, kteří tento druh práv nemají. Okolnost, že si někdo zajistí výhodnější postavení tedy může být považována za „nedostatek dobré víry“ pouze v případě, že by nahromadění jiných faktorů prokázalo, že by mu tato výhoda za běžných okolností nepřipadla a že tato výhodná situace je výsledkem chování úmyslně odporujícího loajálním obchodním praktikám. Jde tedy právě o přezkum těchto jiných okolností, které by mohly prokázat nedostatek dobré víry u žalobkyně.

104. Pokud tedy jde o podmínky získání ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&“,

i když je majiteli označení dovoleno zapsat jej ve státě svého výběru, zůstává pravdou, že ochranná známka, která byla zapsána ve státě, kde ji její majitel v žádném případě nemá v úmyslu používat, jak zřejmě vyplývá ze spisu, který byl Soudnímu dvoru předložen předkládajícím soudem, nesplňuje svoji základní funkci zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby<sup>30</sup>. Jelikož totiž žalobkyně nebyla přítomna na švédském trhu, uvedená ochranná známka zde nechránila žádné zboží ani službu.

105. Nicméně tento prvek samotný nemůže sloužit k tomu, aby byl shledán nedostatek dobré víry v jednání žalobkyně v původním řízení, jelikož směrnice 89/104 nenutí majitele ochranné známky po dobu až pěti let po jejím zápisu k jejímu užívání, jak již bylo upozorněno. Zjevný úmysl, jako v projednávané věci, neprodávat zboží ani služby ve Švédsku, zvláště bezpečnostní pásy, neboť žalobkyně chtěla prodávat pneumatiky, může být dalším náznakem, že ochranná známka byla získána s cílem, který neodpovídá její základní funkci, a dokonce ani ostatním funkcím, jako je funkce spočívající v zajištění kvality dotčeného výrobku nebo služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní<sup>31</sup>.

30 — Viz zejména rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 48).

31 — K ostatním funkcím ochranných známek, které byly nedávno uznány judikaturou Soudního dvora, viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58).

106. V tomto kontextu si zápis slovní ochranné známky vycházející z němčiny ve Švédsku, které není německy mluvící zemí, zasluhuje zvláštní pozornosti.

107. Tento faktor tak bezpochyby může prokázat, že ochranná známka splňovala pouze pomocnou, ale nezbytnou funkci s cílem získat jméno domény. Pokud by chování žalobkyně bylo loajální, nemohla by zapsat ochrannou známku „Reifen“ v německy mluvící zemi, jelikož druhová slovní označení postřádají rozlišovací způsobilost, zejména pokud jsou popisná<sup>32</sup>. Přitom právě v této zemi by ochrana ochrannou známkou uspokojila potřeby jejího majitele, jelikož trh, na kterém působí, tedy trh s pneumatikami, je podle předkládajícího soudu omezen na německy mluvící země.

108. Druhová jména jistě nejsou vyloučena z rejstříků „.de“ nebo „.at“, stejně jako nejsou

vyloučena z rejstříku „.eu“<sup>33</sup>. Jelikož žalobkyně nemohla získat zápis druhové ochranné známky „Reifen“ pro německy mluvící trh, kde chtěla rozvinout svou činnost, musela by však počkat na zahájení etapy zvané „landrush“, aby se mohla pokusit získat jméno domény v rovném postavení s ostatními osobami, které by si přály zaregistrovat totéž jméno, s uplatněním zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“<sup>34</sup>, což je moderní modalita římského rčení „*prior tempore potior iure*“<sup>35</sup>.

109. Prostřednictvím nápadu zapsat ochrannou známku, kterou neměla v úmyslu užívat, se žalobkyně přitom pouze vyhnula

33 — Je potřeba nicméně zaznamenat některé rozdíly ve vnitrostátním právu; v samotném Rakousku zdá se judikatura zmírnila původní nedůvěru vůči slučitelnosti registrace druhových pojmů jako jmen domén s dobrou vírou; Haller, A., „Internet-Domains – ein Überblick“, in Brenn (Directeur), ECG/E-Commerce-Gesetz., Manz, Vídeň, 2002, s. 109; oproti tomu španělské právo výslovně zákonem zakazuje registraci druhových pojmů označujících výrobky, služby, podniky, oblasti činnosti, profese, náboženství atd., Plaza Penadés, J., „Propiedad intelectual y sociedad de la información“, in García Mexía, S. (Directeur), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencie, 2005, s. 380; v Itálii oproti tomu není registrace druhových pojmů zakázána zákonem, ale judikatura zdá se rovněž véde k zákazu, alespoň částečnému; Casaburi, G., „Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale“, Rivista Giuridica di merito De Jure, č. 5, květen 2008, s. 12; ve Francii a ve Spojeném království zdá se neexistuje žádný zákaz registrace druhových jmen domén; pokud jde o francouzské právo, Azéma, J. a Galloux, J.-C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 6. vydání, Paříž, 2006, s. 917; pro právo Spojeného království, viz Morcom, Roughton, Graham a Malynicz, The modern law of trade marks, 2. vydání, Lexis Nexis Butterworths, Londýn, 2005, s. 377 a 378.

34 — Viz jedenáctý bod odůvodnění nařízení č. 874/2004, podle kterého [...] [p]o skončení registrace po etapách by se zásada kdo dřív přijde, je dřív na řadě měla použít při přidělování jmen domén.

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

32 — V německém právu viz Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse - Unterscheidungskraft“, Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, 9. vydání, Carl Heymanns, Kolín nad Rýnem, 2009, s. 242.

povinnosti vyčkat na etapu všeobecné registrace („landrush period“) ke škodě jiných zájemců o totéž jméno domény, tedy v rozporu s duchem nařízení, který požadoval, aby se pravidlo „kdo první přijde, je první na řadě“ použilo také v této části registrace.

tvrzení o nedostatku dobré víry držitele jména domény, jelikož tyto registrace by popřípadě mohly patřit mezi okolnosti popsané v čl. 21 odst. 3 písm. a), písm. b) nebo písm. d), což je chování typické pro „domain grabbing“.

110. Konečně je třeba rovněž vzít v úvahu případně zneužívající použití znaku „&“, kterého se žalobkyně dopustila za účelem ovlivnění použití transkripčních pravidel podle článku 11 nařízení č. 874/2004.

111. Druhým faktorem, který přispěl k tomu, že žalobkyně získala jméno domény a vyhnula se přitom konkurenci v části registrace odpovídající období „landrush“, bylo totiž zapsání ochranné známky s nepřiměřeným a nelogickým užitím znaku „&“. V označení „&R&E&I&F&E&N&“ tak má znak „&“ tendenci ztratit svůj tradiční význam („and“, „a“) a stává se pouze jakousi kulisou, okrasným podkladem slova skutečně žádaného, což odůvodnilo při registraci jeho vypuštění, a nikoli přepis.

113. Všechny tyto okolnosti připomínají zásadu „zneužití práva“, v souvislosti se kterou Soudní dvůr již rozhodl, že důkaz o zneužití vyžaduje souhrn objektivních skutečností, ze kterých vyplývá, že i přes formální dodržení podmínek stanovených právní úpravou Společenství nebyl dosažen cíl sledovaný touto právní úpravou, a subjektivní prvek spočívající v záměru získat výhodu vyplývající z právní úpravy Společenství tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky vyžadované pro její získání<sup>36</sup>.

114. S ohledem na výše uvedené je na čtvrtou a pátou otázku třeba odpovědět, že pro přezkum nedostatku dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, ve spojení s čl. 21 odst. 3, jehož kritéria nejsou taxativní, je vnitrostátní soud povinen vzít

112. Ostatně hromadný zápis, v počtu 33, ochranných známek ve švédském rejstříku, všech stejným postupem s užitím znaku „&“, může také představovat indicii pro posílení

36 — Rozsudky ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, s. I-11569, body 52 a 53) a ze dne 21. července 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb (C-515/03, Sb. rozh. s. I-7355, bod 39).

v úvahu všechny relevantní faktory vlastní projednávané věci, zejména:

- podmínky, za kterých byla ochranná známka získána, zejména úmysl neuzít ji na trhu, pro který byla ochrana požadována;
- skutečnost, že se jedná o druhové jméno vycházející z němčiny; a
- popřípadě zneužívající použití znaku „&“, s cílem ovlivnit použití transkripčních pravidel podle článku 11 nařízení č. 874/2004,

pokud by jediným cílem zápisu byla možnost požádat o registraci jména domény odpovídající ochranné známce v první části registrace jmen domén („sunrise period“) stanovené uvedeným nařízením.

podle mého názoru existenci práva žalobkyně ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 obtížně popřít, by souhrn faktorů mohl nicméně prokázat nedostatek její dobré víry.

116. Získání národní ochranné známky představuje právo, které žalobkyni poskytuje právní postavení vyžadované uvedeným ustanovením, přičemž pouze zrušení této ochranné známky relevantním vnitrostátním postupem by ji mohlo tohoto postavení zbavit. Rozdíl mezi ochrannou známkou a jménem domény je přitom výsledkem pravděpodobně správného použití transkripčních pravidel, takže tento rozdíl jí rovněž nelze, s cílem popřít její právo ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a), vytýkat.

## VII – Závěr

115. Přezkum provedený v tomto stanovisku vede k návrhu řešení, podle kterého, i když lze

117. Jednotlivé kroky podniknuté žalobkyní nicméně představují články řetězu, na jehož konci je registrace jména domény. Přestože jsou všechny tyto kroky, posuzovány odděleně, formálně platné, proces ve svém celku

dává tušit úmysl uniknout ustanovením nařízení prostřednictvím ochranné známky, kterou žalobkyně potřebuje pouze k tomu, aby mohla využít první části registrace jmen domén. Takovým jednáním žalobkyně získá výhodu vůči jiným zájemcům o téže jméno domény, které je navíc druhovým jménem v němčině, kterou by nezískala, pokud by se chovala loajálně.

118. Svým zneužívajícím chováním totiž brání ostatním zájemcům, aby se účastnili na přidělování jména domény podle pravidla „kdo první přijde, je první na řadě“. Akceptovat toto chování coby „geniální tah“ by znamenalo nahradit závod v rychlosti závodem ve vynalézavosti, ve kterém vítězí ten, kdo najde nejvýhodnější zkratku, v rozporu se samotným duchem nařízení.

## VIII – Závěry

119. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Oberster Gerichtshof následujícím způsobem:

„1) Článek 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, musí být vykládán tak, že majitel národní ochranné známky má právo ve smyslu tohoto ustanovení, dokud tato ochranná známka nebyla zrušena příslušnými orgány nebo soudy v řízeních upravených vnitrostátním právem z důvodu nedostatku dobré víry nebo z jiného důvodu.

Toto právo existuje, i když se ochranná známka, na které je založena registrace domény, odlišuje od jména domény v důsledku toho, že v tomto jméně byly správně vypuštěny zvláštní znaky, které obsahovala ochranná známka. Je úkolem předkládajícího soudu přezkoumat, zda uvedené zvláštní znaky nemohly být přepsány.



2) Pro přezkum nedostatku dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, ve spojení s čl. 21 odst. 3, jehož kritéria nejsou taxativní, je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory vlastní projednávané věci, zejména:

- podmínky, za kterých byla ochranná známka získána, zejména úmysl neužívat ji na trhu, pro který byla ochrana požadována;
  
- skutečnost, že se jedná o druhové jméno vycházející z němčiny; a
  
- popřípadě zneužívající použití znaku ‚&‘, s cílem ovlivnit použití transkripčních pravidel podle článku 11 nařízení č. 874/2004,

pokud by jediným cílem zápisu byla možnost požádat o registraci jména domény odpovídající ochranné známce v první části registrace jmen domén (sunrise period) stanovené uvedeným nařízením.“