

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

3. června 2010*

Ve věci C-569/08,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 18. listopadu 2008, došlým Soudnímu dvoru dne 22. prosince 2008, v řízení

Internetportal und Marketing GmbH

proti

Richardu Schlichtovi,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení J. N. Cunha Rodrigues, předseda senátu, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh a A. Arabadžev (zpravodaj), soudci,

generální advokátka: V. Trstenjak,
vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. prosince 2009,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Internetportal und Marketing GmbH T. Höhnem a T. Bettingerem, Rechtsanwälte,
- za R. Schlichta J. Puhr, Rechtsanwältin,
- za českou vládu M. Smolkem, jako zmocněncem,
- za italskou vládu par G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– za Evropskou komisi H. Krämerem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 10. února 2010,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 21 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 (Úř. věst. L 162, s. 40; Zvl. vyd. 13/34, s. 825).

- 2 Tyto otázky byly vzneseny v rámci sporu mezi společností Internetportal und Marketing GmbH, která provozuje internetové stránky a prodává zboží na internetu, která je majitelem švédské ochranné známky &R&E&I&F&E&N&, a R. Schlichtem, majitelem ochranné známky Beneluxu „Reifen“, ve věci jména domény „www.reifen.eu“

Právní rámec

- 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Úř. věst. L 113, s. 1; 13/29, s. 394) obsahuje v souladu se svým článkem 1 obecná pravidla pro zavádění domény nejvyšší úrovně .eu, včetně ustanovení rejstříku, a stanoví obecný politický rámec pro práci tohoto rejstříku.
- 4 Podle šestnáctého bodu odůvodnění tohoto nařízení by „[m]ěla [...] být přijata obecná úprava nakládání se spekulativními a zneužívajícími registracemi jmen domény, která by zajistila držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem a/nebo právem Společenství a veřejnoprávním subjektům výhodu ve formě určitého časového úseku (*sunrise period*), během kterého by výlučně [těmto] držitelům [...] a veřejnoprávním subjektům byla vyhrazena registrace jejich jmen domény“.
- 5 Článek 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení stanoví, že „Komise přijme [...] pravidla [zahrnující zejména] 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.“
- 6 Na základě tohoto ustanovení přijala Komise nařízení č. 874/2004.

7 Dvanáctý bod odůvodnění tohoto nařízení má následující znění:

„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. Rejstřík by měl zajistit, aby validaci práv prováděli jmenovaní validační zástupci. Validační zástupci by na základě důkazů dodaných žadatelem měli posoudit právo požadované pro konkrétní jméno. 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 10 téhož nařízení, nazvaný „Způsobilé strany a jména, která si mohou zaregistrovat“, stanoví:

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

„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.

[...]

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.

[...]"

- 9 Článek 11 uvedeného nařízení, nazvaný „Zvláštní znaky“ stanoví následující:

„[...]

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.

Mezi zvláštní znaky a interpunkci uvedenou v druhém odstavci patří zejména:

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

[...]"

- 10 Článek 12 odst. 2 nařízení č. 874/2004 stanoví délku trvání registrace po etapách na čtyři měsíce, všeobecná registrace jmen domén nemůže začít před ukončením registrace po etapách.

- 11 Stejně ustanovení stanoví, že registrace po etapách se skládá ze dvou částí, z nichž každá trvá dva měsíce. V první části lze zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení, jakož i jména a akronymy veřejných subjektů.

- 12 Ve druhé části registrace po etapách lze zažádat o registraci jmen domén pro jména, která mohou být zaregistrována v první části, a jména založená na všech ostatních přednostních právech.

- 13 Článek 21 nařízení č. 874/2004, nadepsaný „Spekulativní a zneužívající registrace“, má následující znění:

„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 [ačkoli neměl na toto jméno právo nebo o ně neměl oprávněný zájem], nebo

- b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

[...]

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;

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

- 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

- e) je registrované jméno domény osobním jménem, u nějž neexistuje prokazatelná vazba mezi držitelem jména domény a registrovaným jménem domény.

[...]“

¹⁴ Článek 22 nařízení č. 874/2004, nadepsaný „Postup mimosoudního řešení sporů“, stanoví následující:

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

- 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.

[...]

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.

V případě řízení proti rejstříku rozhodne rozhodčí soud, zda rozhodnutí přijaté rejstříkem odporuje tomuto nařízením nebo nařízením (ES) č. 733/2002. Rozhodčí soud rozhodne, že rozhodnutí bude zrušeno, a ve vhodných případech může rozhodnout, že dotyčné jméno domény bude převedeno, odebráno nebo poskytnuto, pokud jsou tam, kde je to nezbytné, splněna 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.“

- 15 Rozhodnutím ze dne 21. května 2003 (Úř. věst. L 128, s. 29; Zvl. vyd. 13/30, s. 289) Komise na základě čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 733/2002 ustanovila neziskovou organizaci „European Registry for Internet Domains“ (dále jen „EURid“), se sídlem v Bruselu, jako rejstřík domény nejvyšší úrovně .eu, pověřenou organizací a správou uvedené domény.
- 16 EURid svěřil pravomoc v oblasti mimosoudního řešení sporů stanoveného v článku 22 nařízení č. 874/2004 Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“).

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 17 Žalobkyně v původním řízení, akciová společnost se sídlem v Salcburku (Rakousko), provozuje internetové portály a prodává výrobky na internetu. Aby mohla v první části registrace po etapách stanovené nařízením č. 874/2004 registrovat jména domény, úspěšně požádala u švédského rejstříku ochranných známek o zápis celkem 33 druhových názvů jako ochranných známek, a to vždy s použitím zvláštního znaku „&“ před a po každém písmenu. Dne 11. srpna 2005 tak žalobkyně podala přihlášku k zápisu slovní ochranné známky &R&E&I&F&E&N& pro třídu 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“) odpovídající popisu „bezpečnostní pásy“. Dne 25. listopadu 2005 byla tato ochranná známka zapsána pod číslem 376729.

- 18 Ze spisu nicméně vyplývá, že žalobkyně v původním řízení neměla nikdy v úmyslu používat uvedenou ochrannou známku pro bezpečnost pásy.
- 19 Jméno domény www.reifen.eu bylo pro žalobkyni v původním řízení následně zaregistrováno během první části registrace po etapách na základě její švédské ochranné známky &R&E&I&F&E&N&, přičemž z ní byl na základě jednoho z transkripčních pravidel uvedených v článku 11 nařízení č. 874/2004 odstraněn zvláštní znak „&“.
- 20 Podle skutkových zjištění obsažených v předkládacím rozhodnutí žalobkyně v původním řízení hodlá na základě registrace jména domény www.reifen.eu, přičemž výraz „Reifen“ znamená v německém jazyce „pneumatiky“, provozovat internetový portál pro prodej pneumatik, ale s ohledem na soudní řízení, které je právě vedeno u předkládajícího soudu a postup mimosoudního řešení sporu, který mu předcházal, nepodnikla žádné významnější přípravné kroky pro realizaci tohoto portálu.
- 21 Z předkládacího rozhodnutí rovněž vyplývá, že v okamžiku registrace jména domény dotčeného v původním řízení nebyl žalovaný žalobkyni v původním řízení znám.
- 22 Krom toho z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně v původním řízení požádala o registraci 180 jmen domény, která byla všechna vytvořena z druhových názvů.

- 23 Žalovaný v původním řízení je majitelem slovní ochranné známky Reifen, zapsané dne 28. listopadu 2005 u Úřadu pro ochranné známky zemí Beneluxu pro třídy 3 a 35 ve smyslu Niceské dohody odpovídající následujícím popisům: „prací a bělicí prostředky; čistící prostředky a zejména čistící prostředky na okenní tabule obsahující nanočástice“ a „služby na podporu prodeje takovýchto čistících prostředků“. Žalovaný v původním řízení rovněž dne 10. listopadu 2005 požádal o zápis slovní ochranné známky Společenství Reifen pro tytéž dvě třídy. Pod touto ochrannou známkou, jejíž slovo vychází podle spisu ze tří prvních písmen slov německého jazyka „Reinigung“ (čištění) a „Fenster“ (okno), má v úmyslu prodávat v celé Evropě čistící prostředky pro povrchy, které se podobají okennímu sklu. Žalovaný v původním řízení pověřil jejich vývojem podnik Bergolin GmbH & Co KG. Dne 10. října 2006 již existoval vzorek čistícího roztoku I (Reifen A).
- 24 Žalovaný v původním řízení napadl registraci jména domény www.reifen.eu pro žalobkyni v původním řízení u rozhodčího soudu. Rozhodnutím ze dne 24. července 2006 (věc 00910) rozhodčí soud jeho stížnosti vyhověl a odebral žalobkyni v původním řízení uvedené jméno domény, aby ho přenesl na žalovaného v původním řízení. V tomto rozhodnutí měl rozhodčí soud za to, že znak „&“, který je obsažen v ochranné známce, nemá být odstraněn, nýbrž musí být přepsán. Podle tohoto soudu žalobkyně v původním řízení chtěla zjevně obejít transkripční pravidlo čl. 11 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004 v celé řadě žádostí o registraci jmen domény. Žalobkyně v původním řízení nebyla proto při podání své žádosti o registraci jména domény dotčeného v původním řízení v dobré víře.
- 25 Žalobkyně v původním řízení toto rozhodnutí napadla žalobou podanou v souladu s čl. 22 odst. 13 nařízení č. 874/2004. Žalobkyně vzhledem k tomu, že tato žaloba byla prohlášena v prvním stupni za neopodstatněnou a její odvolání bylo v odvolacím řízení zamítnuto, podala u předkládajícího soudu opravný prostředek „Revision“.

26 Vzhledem k tomu, že Oberster Gerichtshof (nejvyšší soud) měl za to, že řešení sporu závisí na výkladu práva Unie a především článku 21 nařízení č. 874/2004, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Má být čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 874/2004 vykládán tak, že právo ve smyslu tohoto ustanovení existuje také tehdy:

a) když ochranná známka byla zapsána 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 odpovídá druhovému názvu vycházejícímu z německého jazyka?

b) když se ochranná známka, která je základem pro registraci [jména] domény a která odpovídá druhovému názvu – vycházejícímu z německého jazyka – od jména domény odlišuje do té míry, že ochranná známka obsahuje zvláštní znaky, které byly odstraněny ze jména domény, přestože je možné tyto zvláštní znaky přepsat a jejich odstranění má za následek to, že se jméno domény od ochranné známky odlišuje způsobem, který vylučuje nebezpečí záměny?

2) Má být čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 874/2004 vykládán v tom smyslu, že oprávněný zájem existuje pouze v případech, které jsou uvedeny v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c)?

- 3) [V případě záporné odpovědi e]xistuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 874/2004 také tehdy, jestliže držitel jména domény, které odpovídá druhovému názvu – vycházejícímu z německého jazyka – jej chce používat pro tematicky zaměřený internetový portál?

[...]

- 4) [V případě kladné odpovědi na první a třetí otázku m]á být čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 874/2004 vykládán v tom smyslu, že pouze situace, které jsou uvedeny v písm. a) až e) tohoto ustanovení, mohou zakládat jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 874/2004?

[...]

- 5) [V případě záporné odpovědi l]ze mít rovněž za to, že existuje jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 874/2004 tehdy, pokud bylo jméno domény zaregistrováno v první části registrace po etapách na základě ochranné známky, která odpovídá druhovému názvu – vycházejícímu z německého jazyka – kterou držitel jména domény získal pouze proto, aby mohl požádat o registraci jména domény v první části registrace po etapách a tak přešel jiné zájemce, a tedy v každém případě i držitele práv k ochranné známce?“

K předběžným otázkám

Úvodní poznámka

- 27 Žalobkyně v původním řízení úvodem tvrdí, že jí nelze vytýkat případná pochybení, kterých se dopustil rejstřík, jež se týkají registrace jména domény dotčeného v původním řízení. Taková pochybení měla být uplatněna v rámci řízení vedeného proti rejstříku na základě čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, a nikoliv v rámci řízení vedeného proti držiteli dotčeného jména domény.
- 28 Ačkoliv předkládající soud nepoložil otázku týkající se tohoto bodu, přísluší Soudnímu dvoru v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 267 SFEU a v rozsahu, v němž tvrzení žalobkyně v původním řízení není pro řešení sporu v původním řízení bezvýznamné, poskytnout tomuto soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout ve sporu, který mu byl předložen (viz obdobně rozsudek ze dne 17. června 1999, Piaggio, C-295/97, Recueil, s. I-3735, bod 25).
- 29 V tomto ohledu je třeba uvést, že čl. 22 odst. 11 první a druhý pododstavec nařízení č. 874/2004 umožňuje každému účastníku řízení zahájit postup mimosoudního řešení sporů buď proti držiteli jména domény, jestliže je registrace spekulativní nebo zneužívající, nebo proti rejstříku, jestliže jedno z jeho rozhodnutí je v rozporu s nařízením č. 722/2002 nebo č. 874/2004. Vzhledem k tomu, že předmětem sporu v původním řízení zahájeného v souladu s ustanoveními článku 22 nařízení č. 874/2004 je údajně spekulativní nebo zneužívající zápis, mohl být postup oprávněně zahájen proti držiteli jména domény.

30 V tomto ohledu je tvrzení žalobkyně v původním řízení tedy neopodstatněné.

Ke čtvrté otázce

31 Podstatou čtvrté otázky, kterou je třeba zkoumat na prvním místě, je, zda okolnosti, které mohou založit jednání nikoli v dobré víře, jsou taxativně vyjmenovány v čl. 21 odst. 3 písm. a) až e) nařízení č. 874/2004.

32 Nejprve je třeba podotknout, že existuje určitý nesoulad mezi různými jazykovými verzemi čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004. Německá verze tohoto ustanovení má tak následující znění: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn [...]“. Tato formulace, jejíž doslovný překlad je „Nedostatek dobré víry ve smyslu odst. 1 písm. b) je dán, pokud [...]“, může naznačovat, že případy jednání nikoli v dobré víře uvedené v čl. 21 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení jsou omezeny na případy výslovně stanovené v uvedeném odstavci 3.

33 Nicméně je třeba uvést, že dotčené ustanovení nemůže být posuzováno pouze podle německého znění, jelikož ustanovení práva Unie musejí být vykládána a používána jednotně na základě znění vypracovaných ve všech jazycích Unie (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 8. prosince 2005, *Jyske Finans*, C-280/04, Sb. rozh. s. I-10683, bod 31, a ze dne 3. dubna 2008, *Endendijk*, C-187/07, Sb. rozh. s. I-2115, bod 22).

34 Z jazykových verzí čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004 jiných, než je německá verze, přitom vyplývá, že výčet okolností zakládajících nedostatek dobré víry, jež obsahuje toto ustanovení je pouze demonstrativní. Francouzská verze uvedeného ustanovení

má tak následující znění: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [du dit article] peut être démontrée quand [...]“. Myšlenka vyjádřená slovesem „pouvoir“ (moci) se nachází rovněž v ostatních jazykových verzích, zejména v angličtině („may“), italštině („può“), španělštině („podrá“), polštině („można“), portugalštině („pode“), nizozemštině („kan“), jakož i bulharštině („може“).

35 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou nezbytnost jednotného použití, a tím i jednotného výkladu aktu Společenství vylučuje, aby byl posuzován izolovaně v jedné ze svých verzí, ale vyžaduje, aby byl vykládán s ohledem jak na skutečnou vůli jeho původce, tak na cíl jím sledovaný, ve světle zejména všech jazykových verzí (viz zejména rozsudky ze dne 12. listopadu 1969, Stauder, 29/69, Recueil, s. 419, bod 3; jakož i ze dne 22. října 2009, Zurita García a Choque Cabrera, C-261/08 a C-348/08, Sb. rozh. s. I-10143, bod 54, jakož i ze dne 28. ledna 2010, Eulitz, C-473/08, Sb. rozh. s. I-907, bod 22).

36 Krom toho je třeba v tomto ohledu zdůraznit, že nařízení č. 733/2002 má za cíl zejména přijetí obecných zásad nakládání se spekulativními a zneužívajícími registracemi jmen domény, které by zajistily dodržování přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Unie. Tyto obecné zásady jsou zejména provedeny článkem 21 nařízení č. 874/2004, který v podstatě stanoví odebrání jména domény zaregistrovaného spekulativním nebo zneužívajícím způsobem.

37 Cíl zabránit tímto způsobem spekulativním nebo zneužívajícím registracím jména domény, které mohou být vzhledem ke své povaze charakterizovány nejrůznějšími skutkovými a právními okolnostmi, by byl přitom ohrožen, kdyby nedostatek dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004 mohl být prokázán pouze na základě okolností taxativně vyjmenovaných v čl. 21 odst. 3 písm. a) až e).

- 38 Konečně z šestnáctého bodu odůvodnění nařízení č. 874/2004 vyplývá, že rejstřík musí zohlednit nejlepší mezinárodní postupy v dotčené oblasti, a zejména doporučení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), aby pokud možno zabránil spekulativním a zneužívajícím registracím. Jak přitom tvrdí Komise, ze závěrečné zprávy WIPO ze dne 30. dubna 1999 týkající postupu konzultací týkajících se jmen internetové domény a zejména z odstavce 2 doporučení č. 171 týkajícího se pojmu „nikoli v dobré víře“ jasně vyplývá, že výčet okolností zakládajících nedostatek dobré víry, který krom toho z velké části odpovídá výčtu převzatému do čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004, není taxativní.
- 39 Na čtvrtou položenou otázku je třeba tedy odpovědět tak, že čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004 musí být vykládán v tom smyslu, že nedostatek dobré víry lze prokázat na základě jiných okolností, než jsou okolnosti vyjmenované v písmenech a) až e) tohoto ustanovení.

K páté otázce

- 40 Předkládající soud pátou otázkou, kterou je třeba zkoumat na druhém místě, v podstatě Soudní dvůr žádá o výklad pojmu „jednání nikoli v dobré víře“ ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004.
- 41 Na základě tohoto ustanovení bude registrované jméno domény, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Unie, odebráno, jestliže bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

- 42 Přítom nedostatek dobré víry musí být posuzován globálně s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (viz obdobně rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, bod 37).
- 43 Pokud jde konkrétněji o prvky charakterizující takové jednání, jako je jednání žalobce v původním řízení, je třeba s ohledem na skutková zjištění obsažená v předkládacím rozhodnutí poskytnout následující upřesnění.
- 44 Zaprvé je třeba zkoumat podmínky, za kterých byla slovní ochranná známka &R&E&I&F&E&N& zapsána.
- 45 V tomto ohledu je třeba zohlednit zaprvé záměr žalobkyně v původním řízení v okamžiku podání přihlášky k zápisu této ochranné známky, jakožto subjektivní prvek, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, body 41 a 42).
- 46 Podání přihlášky k zápisu ochranné známky bez úmyslu ji užívat jako takovou, ale pouze za účelem následné registrace jména domény nejvyšší úrovně .eu během první části registrace po etapách stanovené nařízením č. 874/2004 na základě práva k této ochranné známce, může za určitých okolností charakterizovat jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.
- 47 V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně, ačkoliv si nechala zapsat slovní ochrannou známku &R&E&I&F&E&N& ve Švédsku pro bezpečnostní pásy, měla ve skutečnosti v úmyslu provozovat internetový portál věnovaný prodeji pneumatik, jehož registraci plánovala.

- 48 Žalobkyně v původním řízení tudíž neměla podle zjištění předkládajícího soudu, a jak sama přiznává, v úmyslu užívat ochrannou známku takto zapsanou pro výrobky dotčené tímto zápisem.
- 49 Zadruhé pro posouzení existence jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004 může být relevantní rovněž vzhled dotčené ochranné známky (viz obdobně výše uvedený rozsudek Lindt & Sprüngli, bod 50).
- 50 Předkládající soud v tomto ohledu uvádí, že slovní ochranná známka &R&E&I&-F&E&N& odpovídá, pokud si odmyslíme zvláštní znaky, které obklopují každé písmeno, druhovému názvu v německé jazyce, a sice „Reifen“ („pneumatiky“). Krom toho je třeba poznamenat, že tato ochranná známka se vyznačuje jak ze sémantického, tak vzhledového hlediska neobvyklou a jazykově neracionální prezentací. Zvláštní znak „&“, který byl vložen před a za každé písmeno se totiž z tohoto důvodu jeví tak, že postrádá veškerou sémantickou hodnotu. Taková prezentace tedy může naznačovat, že tento zvláštní znak byl vložen pouze za účelem zastření druhového výrazu, který se skrývá za uvedenou ochrannou známkou.
- 51 Zatřetí pro účely posouzení, zda dané jednání zakládá nedostatek dobré víry ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004, či nikoliv lze zohlednit také opakující se povahu jednání. Předkládající soud v tomto ohledu uvádí, že žalobkyně v původním řízení si nechala ve Švédsku zapsat celkem 33 ochranných známek odpovídajících druhovým názvům v německém jazyce, přičemž pokaždé za použití zvláštního znaku „&“ před a po každém písmenu obsaženém v označení, jejichž zápis byl požadován.

- 52 Začtvrté chronologie událostí může rovněž představovat relevantní prvek posouzení. V projednávaném případě si pro účely posouzení případné existence nedostatku dobré víry zaslouží zvláštní pozornost také okolnost, že si žalobkyně v původním řízení nechala zapsat slovní ochrannou známku &R&E&I&F&E&N& pouze krátce před začátkem první části registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu po etapách. V tomto ohledu z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně v původním řízení podala přihlášku k zápisu uvedené ochranné známky u příslušného švédského úřadu dne 11. srpna 2005, přičemž posledně jmenovaný této přihlášce vyhověl dne 25. listopadu 2005, zatímco EURid oznámil, že registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu začne dne 7. prosince 2005.
- 53 V tomto kontextu mohou podmínky, za kterých byla tato ochranná známka zapsána, i když je švédská slovní ochranná známka &R&E&I&F&E&N& nadále platná, pokud není předmětem řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, charakterizovat jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004.
- 54 Zadruhé, pokud jde o podmínky, za kterých bylo jméno domény www.reifen.eu zaregistrováno, je nutné zaprvé uvést, že zneužívající užívání zvláštního znaku nebo interpunkce ve jménu, pro které bylo uplatněno právo, s ohledem na transkripční pravidla článku 11 nařízení č. 874/2004, může být relevantním faktorem pro posouzení existence jednání nikoli v dobré víře držitele jména domény.
- 55 Druhý pododstavec uvedeného článku stanoví, že pokud jméno, pro které existují přednostní práva, obsahuje takové zvláštní znaky, jako je znak „&“, „musí se z příslušného jména domény odstranit, nahradit pomlčkami nebo, pokud je to možné, přepsat“. Z předkládacího rozhodnutí přitom vyplývá, že žalobkyně na základě této první možnosti mohla dosáhnout odstranění všech znaků „&“ ze své ochranné známky &R&E&I&F&E&N& a nechat si tak zaregistrovat jméno domény „www.reifen.eu“.

- 56 V tomto ohledu nelze přijmout tvrzení Komise, podle kterého musí být tři pravidla transkripce obsažená v čl. 11 druhém pododstavci nařízení č. 874/2004 chápána v hierarchickém pořadí. Podle tohoto orgánu musí být zvláštní znaky, jež mají sémantickou hodnotu, přepsány, zvláštní znaky, které mají oddělovací funkci, musí být nahrazeny pomlčkami a pouze zvláštní znaky, které nemají ani sémantickou hodnotu, ani oddělovací funkci, musí být odstraněny.
- 57 Nicméně, jak tvrdí žalobkyně v původním řízení a česká vláda, nic ve znění čl. 11 druhém pododstavci nařízení č. 874/2004 neumožňuje učinit závěr o existenci jakékoli hierarchie mezi těmito třemi transkripčními pravidly.
- 58 Skutečnost, že toto ustanovení stanoví, že zvláštní znaky musí být přepsány „pokud je to možné“, nemá v tomto ohledu žádný dopad. Tento výraz musí být totiž chápán nikoliv tak, že stanoví nějakou hierarchii mezi různými možnostmi transkripce, ale tak, že se vztahuje na nemožnost přepisu některých zvláštních znaků.
- 59 Krom toho by tvrzení Komise mělo v případě spekulativní nebo zneužívající registrace za následek upřednostnění použití zvláštních znaků, jejichž odstranění je nadále možné, zatímco v případě registrací v dobré víře by žadatelé neměli žádnou volbu, pokud jde o transkripci zvláštních znaků, takže by jim mohlo být přiděleno jméno domény nejvyšší úrovně .eu, které se v jejich očích neshoduje se jménem, pro které uplatnili své přednostní právo.

- 60 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že z čl. 10 odst. 2 nařízení č. 874/2004 vyplývá, že registrace jména domény nejvyšší úrovně .eu na základě přednostního práva spočívá v zaregistrování celého jména, pro které existuje přednostní právo, jak je uvedeno v dokumentaci dokládající existenci takového práva.
- 61 Vzhledem k tomu, že se však některé zvláštní znaky, jež se mohou objevit ve jménu, ke kterému existuje přednostní právo, nemohou ve jménu domény vyskytovat z důvodu technických omezení, stanovil zákonodárce v druhém pododstavci článku 11 nařízení č. 874/2004 transkripční pravidla takových zvláštních znaků.
- 62 Ze znění čl. 10 odst. 2 ve spojení s článkem 11 nařízení č. 874/2004 tak vyplývá, že použití transkripčních pravidel uvedených v druhém pododstavci uvedeného článku 11 slouží cíli zajištění totožnosti nebo co možná největší shody jména domény, jehož registrace je požadována se jménem, pro které je uplatňováno přednostní právo.
- 63 Přítomnost zvláštních znaků ve jménu, pro které se uplatňuje přednostní právo, jakož i volba provedená žadatelem s ohledem na tři pravidla transkripce takových znaků obsažená v čl. 11 druhém pododstavci nařízení č. 874/2004, a sice odstranění, nahrazení pomlčkami nebo přepis, tak mohou ukazovat na existenci jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení zejména v případě, že jméno domény, jehož registrace je požadována, se neshoduje se jménem, pro které je uplatňováno přednostní právo.

- 64 Z předkládacího rozhodnutí v tomto ohledu vyplývá, že zvláštní znaky vložené jazykově neracionálním způsobem do jména, pro které bylo uplatněno přednostní právo, byly ze jména domény, jehož registrace byla požadována, odstraněny, a nikoli nahrazeny pomlčkami nebo přepsány, takže shoda uvedeného jména domény a jména, které je předmětem přednostního práva, je narušena.
- 65 Zadruhé je třeba připomenout, že nařízení č. 874/2004 proto, aby držitelům přednostních práv bylo zaručeno, že budou mít vhodnou příležitost zaregistrovat si jména, ke kterým mají přednostní práva, zavedlo, jak vyplývá z jeho dvanáctého bodu odůvodnění, postup registrace po etapách.
- 66 Na základě článku 12 uvedeného nařízení se tento postup skládá ze dvou částí. V první části lze zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení, jakož i jména a akronymy veřejných subjektů. Druhá část se týká jmen, která mohou být zaregistrována v první části, jakož i jmen založených na všech ostatních přednostních právech.
- 67 Všeobecná registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu neměla tudíž začít před ukončením registrace po etapách.
- 68 Je tudíž patrné, že takové jméno domény, jako je jméno dotčené v původním řízení, jež odpovídá požadovanému druhovému názvu jako takovému, mohlo být zaregistrováno v první části registrace po etapách pouze díky vypočítavému postupu tkvícímu v tom, že za tímto účelem byla vytvořena a zapsána ochranná známka.

- 69 Pokud by si totiž žalobkyně v původním řízení nenechala zapsat slovní ochrannou známku, musela by vyčkat všeobecné registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu, aby mohla podat svou žádost, přičemž by jí tak hrozilo, jako všem ostatním zájemcům o totéž jméno domény, že bude v souladu se zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ předstížena jinou žádostí o registraci jí předcházející.
- 70 Jednání, které má zjevně za cíl obejít postup registrace po etapách zavedený nařízením č. 874/2004, tak musí být zohledněno při posouzení existence jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 71 Zatřetí podání velkého počtu žádostí o registraci pro jména domény odpovídající druhovým názvům může být rovněž relevantní indicií pro posouzení existence jednání nikoli v dobré víře ve světle cíle nařízení č. 874/2004 spočívajícího v zabránění či vyloučení spekulativních nebo zneužívajících registrací a užívání jmen domény. V tomto ohledu z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně v původním řízení podala 180 žádostí této povahy.
- 72 Naopak není relevantní okolnost uvedená v předkládacím rozhodnutí, že v okamžiku registrace jména domény dotčeného v původním řízení žalovaný v původním řízení nebyl žalobkyni v původním řízení znám.
- 73 Žalobkyně v původním řízení v tomto ohledu tvrdí, že se ve věci v původním řízení jedná o registraci jména domény spočívajícího v druhovém výrazu, což nemůže v žádném případě poškodit práva třetích osob, jelikož nikdo nemá výlučná práva k druhovým výrazům. Spekulativní nebo zneužívající jednání, jimž mají případy nedostatku

dobré víry vyjmenované v čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004 bránit, jsou tedy podle žalobkyně v původním řízení ze své podstaty vyloučena v případech registrace jmen domény spočívajících v druhových výrazech. Žalobkyně v původním řízení tudíž nejednala nikoli v dobré víře ve smyslu uvedeného čl. 21 odst. 3.

- 74 Toto tvrzení je nesprávné ve dvou ohledech. Jednak spočívá na předpokladu, jenž byl odmítnut v bodech 31 až 39 tohoto rozsudku, podle kterého má výčet případů nedostatku dobré víry obsažený v čl. 21 odst. 3 nařízení č. 874/2004 taxativní povahu. Krom toho je opomíjena skutečnost, že k druhovým výrazům mohou legitimně existovat přednostní práva. Jak již totiž rozhodl Soudní dvůr, právo Unie, a zejména čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) nebrání 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 (rozsudek ze dne 9. března 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Sb. rozh. s. I-2303, body 26 a 32, jakož i výrok).
- 75 Vzhledem k tomu, že nemůže být vyloučena existence přednostních práv ke jménu odpovídajícímu druhovému názvu, s sebou takové jednání, jako je jednání žalobkyně v původním řízení nese nebezpečí poškození držitelů takových práv.
- 76 Krom toho takové jednání, jako je jednání charakterizované v bodu 70 tohoto rozsudku, má za cíl získání neoprávněné výhody na úkor ostatních zájemců o totéž jméno domény, kteří nemají přednostní právo, jež by mohli uplatnit, a tedy musejí vyčkat všeobecného zahájení registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu, aby mohli podat žádost o registraci.

- 77 Pátou položenou otázkou je třeba tedy zodpovědět tak, že pro posouzení, zda existuje jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004 ve spojení s odstavcem 3 téhož článku, je předkládající soud povinen zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu, a zejména podmínky, za kterých byl zápis ochranné známky získán, a podmínky, za kterých bylo jméno domény nejvyšší úrovně .eu zaregistrováno.

Pokud jde o podmínky, za kterých byl získán zápis ochranné známky, musí vnitrostátní soud vzít v úvahu zejména:

- úmysl neužívat ochrannou známku na trhu, pro který byla ochrana požadována;

- prezentaci ochranné známky;

- skutečnost, že byl proveden zápis většího počtu jiných ochranných známek odpovídajících druhovým názvům, a

- skutečnost, že zápis ochranné známky byl proveden krátce před začátkem registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu po etapách.

Pokud jde o podmínky, za kterých bylo zaregistrováno jméno domény nejvyšší úrovně .eu , musí vzít vnitrostátní soud v úvahu zejména:

- zneužívající užívání zvláštních znaků nebo interpunkce ve smyslu článku 11 nařízení č. 874/2004 pro účely použití transkripčních pravidel obsažených v tomto článku;

- registraci během první části registrace po etapách stanovené tímto nařízením na základě ochranné známky získané za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, a

- skutečnost, že byl podán velký počet žádostí o registraci jmen domény odpovídajících druhovým názvům.

K první, druhé a třetí otázce

⁷⁸ S ohledem na odpovědi poskytnuté na čtvrtou a pátou předběžnou otázku, jakož i okolnosti věci v původním řízení, není namístě odpovědět na první tři položené otázky.

K nákladům řízení

- ⁷⁹ Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

- 1) **Článek 21 odst. 3 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 v tom smyslu, že nedostatek dobré víry lze prokázat na základě jiných okolností, než jsou okolnosti vyjmenované v písmenech a) až e) tohoto ustanovení.**

- 2) **Pro posouzení, zda existuje jednání nikoli v dobré víře ve smyslu čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení č. 874/2004 ve spojení s odstavcem 3 téhož článku, je předkládající soud povinen zohlednit všechny relevantní faktory projednáváného případu, a zejména podmínky, za kterých byl zápis ochranné známky získán, a podmínky, za kterých bylo jméno domény nejvyšší úrovně .eu zaregistrováno.**

Pokud jde o podmínky, za kterých byl získán zápis ochranné známky, musí vnitrostátní soud vzít v úvahu zejména:

- **úmysl neužívat ochrannou známku na trhu, pro který byla ochrana požadována;**

- **prezentaci ochranné známky;**
- **skutečnost, že byl proveden zápis většího počtu jiných ochranných známek odpovídajících druhovým názvům, a**
- **skutečnost, že zápis ochranné známky byl proveden krátce před začátkem registrace jmen domény nejvyšší úrovně .eu po etapách.**

Pokud jde o podmínky, za kterých bylo zaregistrováno jméno domény nejvyšší úrovně .eu , musí vnitrostátní soud vzít v úvahu zejména:

- **zneužívající užívání zvláštních znaků nebo interpunkce ve smyslu článku 11 nařízení č. 874/2004 pro účely použití transkripčních pravidel obsažených v tomto článku;**
- **registraci během první části registrace po etapách stanovené tímto nařízením na základě ochranné známky získané za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, a**
- **skutečnost, že byl podán velký počet žádostí o registraci jmen domény odpovídajících druhovým názvům.**

Podpisy.