

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

V. TRSTENJAK

fremSAT den 10. februar 2010¹

I — Indledning

1. Baggrunden for den foreliggende sag er en anmodning om præjudiciel afgørelse, som Oberster Gerichtshof (Østrig) har fremsat i henhold til artikel 234 EF, og hvorved den forelæggende ret har forelagt Domstolen fem spørgsmål om fortolkningen af artikel 21 i forordning (EF) nr. 874/2004².

2. Spørgsmålene er blevet rejst i forbindelse med en sag mellem selskabet Internetportal und Marketing GmbH, der driver internetportaler og markedsfører produkter på internettet (herefter »sagsøgeren«), og Richard Schlicht, der er indehaver af Benelux-varemærket »Reifen« (herefter »sagsøgte«). Sagsøgte har til hensigt at anvende dette varemærke for nye rengøringsmidler, navnlig til rengøring af vinduer³, og at registrere domænenavnet »reifen.eu« til dette formål.

3. Spørgsmålene vedrører i det væsentlige kriterierne for, hvornår der foreligger en »rettighed«, en »berettiget interesse« og »ond tro« som omhandlet i artikel 21 i forordning nr. 874/2004.

II — Retsforskrifter

4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu⁴ indeholder ifølge artikel 1 generelle regler om implementeringen af topdomænet .eu, herunder udpegelsen af en topdomæneadministrator, og fastlægger de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under.

5. Disse generelle retningslinjer bør ifølge 16. betragtning sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, og offentligtretlige organer med henblik på forebyggelse af spekulation i og misbrug af

1 — Originalsprog: fransk.

2 — Kommissionens forordning af 28.4.2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 162, s. 40).

3 — Den forelæggende ret har forklaret, at varemærkets navn er sammensat af de tre første bogstaver i de tyske ord »Reinigungsmittel« (rengøringsmiddel) og »Fenster« (vindue), men at ordet »Reifen« betyder dæk.

4 — EFT L 113, s. 1.

registrering af domænenavne vil få tildelt en særlig periode (en indledende periode, »sunrise period«), hvor registreringen af deres domænenavne »udelukkende er forbeholdt« indehavere af ældre rettigheder og de nævnte offentlige organer.

6. Artikel 5 (»Generelle rammer«) i forordning nr. 733/2002 har følgende ordlyd:

»1. Kommissionen vedtager [...] generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Retningslinjerne skal bl.a. omfatte:

a) principper for udenretslig tvistbilæggelse

b) forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne

[...]«

I - 4876

7. I 12. betragtning til forordning nr. 874/2004, der er udstedt i medfør af denne artikel, anføres det:

»Der bør etableres en procedure for trinvis registrering, således at ældre rettigheder i henhold til fællesskabsretten eller national ret beskyttes. Trinvis registrering bør ske i to etaper med henblik på sikring af, at indehavere af ældre rettigheder får passende muligheder for at registrere de navne, som de har ældre rettigheder til. [...] Derefter bør det pågældende navn tildeles efter »først-i-tid«-princippet, hvis der er to eller flere ansøgere til samme domænenavn, som alle har ældre rettigheder.«

8. Artikel 3 (»Ansøgning om registrering af domænenavn«) i forordning nr. 874/2004 bestemmer:

»Ansøgninger om registrering af domænenavne skal indeholde følgende oplysninger:

[...]

c) ansøgerens elektroniske erklæring om, at ansøgningen indgives i god tro, og at den efter ansøgerens formening ikke krænker tredjemands rettigheder.

[...]«

9. Artikel 10 (»Registreringsberettigede og navne, der kan registreres«) i forordning nr. 874/2004 har følgende ordlyd:

»1. Indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt i eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, [...] har ret til at ansøge om registrering af domænenavne inden for en periode med trinvis registrering, inden den almindelige registrering under domænet .eu begynder.

Ved »ældre rettigheder« forstås bl.a. registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser samt følgende rettigheder, forudsat at de er beskyttet i henhold til national ret i den medlemsstat, de indehaves i: ikke-registrerede varemærker, handelsnavne, firmamærker og -navne, navne på selskaber, efternavne samt titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg.

[...]

2. Ved registrering på grundlag af ældre rettigheder registreres den fuldstændige betegnelse, som er genstand for den ældre rettighed, således som det er skrevet i dokumentationen for, at der består en sådan ældre rettighed.

[...]«

10. Artikel 11 (»Specialtegn«) i forordning nr. 874/2004 bestemmer følgende:

»Ved registrering af fuldstændige betegnelser, der indeholder mellemrum mellem tekst- eller orddele, anses der for at være identitet mellem disse fuldstændige betegnelser og de samme betegnelser skrevet med en bindestreg mellem orddelene eller skrevet sammen i et ord i det domænenavn, der ansøges om.

Indeholder den betegnelse, med hensyn til hvilken der gøres en ældre rettighed gældende, specialtegn, mellemrum eller skilletegn, udgår de helt i det tilsvarende domænenavn, erstattes af bindestreger eller undergår om muligt en transskription.

Specialtegn og skilletegn som nævnt i andet afsnit omfatter følgende: ~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] \ / : ; ' , . ?

[...] I alle andre henseender forbliver domænenavnet identisk med tekst- og orddele i den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed.«

11. Artikel 12 (»Principper for trinvis registrering«) i forordning nr. 874/2004 har følgende ordlyd:

»1. Trinvis registrering påbegyndes ikke, før betingelsen i artikel 6, stk. 1, er opfyldt [...]

Topdomæneadministratoren offentliggør datoen for påbegyndelse af trinvis registrering mindst to måneder i forvejen og underretter alle akkrediterede registratorer herom.

[...]

2. Perioden for trinvis registrering varer fire måneder. Almindelig registrering af domænenavne [»landrush-perioden«] påbegyndes først, når perioden med trinvis registrering er udløbet.

Trinvis registrering finder sted i to delperioder på hver to måneder:

Under første del af den trinvis registrering kan der kun ansøges om registrering af registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og de betegnelser og forkortelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, som domænenavne, og ansøgning kan kun indgives af indehavere af ældre rettigheder og af de offentlige organer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1.

Under anden del af den trinvis registrering kan der ansøges om de betegnelser, som der kan ansøges om i den første delperiode, og navne, hvortil der består ældre rettigheder, som domænenavn, idet ansøgning kan indgives af indehavere af ældre rettigheder til disse navne og betegnelser.

3. Ansøgning i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, om registrering af et domænenavn på grundlag af en ældre rettighed skal indeholde oplysninger om det retlige grundlag i national ret eller fællesskabsretten for rettighederne til navnet eller betegnelsen samt andre relevante oplysninger, f.eks. varemærkeregisternummer, oplysninger om offentliggørelse i en officiel tidende eller registreringsoplysninger hos erhvervssammenslutninger eller handelskamre.

[...]

6. Ved bilæggelse af tvister om domænenavne anvendes reglerne i kapitel VI.«

12. Artikel 21 (»Spekulation i og misbrug af registreringer«) i forordning nr. 874/2004 har følgende ordlyd:

»1. Et registreret domænenavn kan tilbagekaldes efter den fornødne udenretslige eller

retslige procedure, hvis det pågældende domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret eller i fællesskabsretten, såsom de i artikel 10, stk. 1, nævnte rettigheder, og domænenavnet:

a) er blevet registreret af indehaveren heraf uden rettigheder til eller retmæssige interesser i navnet, eller

b) er blevet registreret eller bruges i ond tro.

2. Der kan anses at foreligge en retmæssig interesse som omhandlet i stk. 1, litra a):

a) hvis indehaveren af et domænenavn inden underretning om indledning af en alternativ tvistbilæggelsesprocedure (ADR) har brugt domænenavnet eller et navn, der svarer til domænenavnet, som led i markedsføring af varer eller tjenesteydelser eller har truffet påviselige forberedelser hertil

b) hvis indehaveren af et domænenavn, uanset om indehaveren er en virksomhed, en organisation eller en fysisk person, har været almindeligt kendt under domænenavnet, selv om der ikke er anerkendt eller indrømmet nogen rettigheder dertil i hverken national ret eller fællesskabsretten

c) hvis indehaveren af et domænenavn gør retmæssig og ikke-kommerciel eller loyal brug af domænenavnet uden hensigt til at vildlede forbrugerne eller skade omdømmet for et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til.

3. Der kan anses at foreligge ond tro som omhandlet i stk. 1, litra b):

a) hvis omstændighederne viser, at domænenavnet er registreret eller erhvervet med det hovedformål at sælge, udleje eller på anden måde overdrage domænenavnet til indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller til et offentligt organ, eller

b) hvis domænenavnet er blevet registreret for at forhindre indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller et offentligt organ i at lade dette navn indgå i det tilsvarende domænenavn, forudsat:

i) at der kan påvises et sådant adfærdsmønster fra registrantens side, eller

ii) at domænenavnet ikke har været brugt på relevant måde i mindst

to år efter registreringsdatoen, eller

e) hvis det registrerede domænenavn er et personnavn, som det ikke kan påvises, at indehaveren af domænenavnet har nogen tilknytning til.

iii) at indehaveren af et domænenavn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller indehaveren af et domænenavn på et offentligt organ på tidspunktet for indledning af ADR-proceduren erklærede at have til hensigt at tage domænenavnet i relevant brug, men ikke har gjort det inden seks måneder efter den dato, hvor ADR-proceduren blev indledt

[...]«

13. Artikel 22 (»Procedure for alternativ konfliktløsning (ADR-procedure⁵)«) i forordning nr. 874/2004 bestemmer følgende:

»1. Enhver af parterne kan indlede en ADR-procedure, hvis:

c) hvis domænenavnet er registreret primært med det formål at genere en konkurrents forretningsvirksomhed, eller

a) registreringen sker med henblik på spekulation eller misbrug som omhandlet i artikel 21, eller

d) hvis domænenavnet forsætligt er brugt til i kommercielt øjemed at tiltrække internetbrugere til indehaveren af et domænenavns netsted ved at gøre det sandsynligt, at der ville ske forveksling med et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller med et offentligt organs navn, idet en sådan forveksling angår oprindelsen af, sponsorering af, tilknytning til eller anerkendelse af det netsted eller et produkt eller en tjenesteydelse under det netsted, som tilhører indehaveren af domænenavnet, eller

b) topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/2002.

[...]

5 — Akronym for det engelske udtryk Alternative Dispute Resolution, der er mere kendt og anvendt i teknisk sprogbrug på dette område.

11. I ADR-procedurer mod en indehaver af et domænenavn træffer ADR-nævnet afgørelse om tilbagekaldelse af domænenavnet, hvis det finder, at der er tale om spekulation i eller misbrug af registrering, jf. artikel 21. Domænenavnet overdrages til klageren, hvis klageren indgiver ansøgning om dette domænenavn og opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002.

[...]

13. Resultaterne af en ADR-procedure er bindende for alle parter og topdomæneadministratoren, medmindre sagen indbringes for en domstol inden 30 kalenderdage efter, at resultaterne af ADR-proceduren er blevet meddelt til parterne.«

III — De faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14. Sagsøgeren driver internetportaler og markedsfører produkter på nettet. For at kunne indgive ansøgning om domæner i den første delperiode af den trinvis registrering ansøgte sagsøgeren ved det svenske varemærkeregister om registreringen af i alt 33 generiske tyske begreber som varemærker og fik disse registreret, idet der i hver betegnelse var anvendt specialtegnet »&« foran, bagved og imellem de enkelte bogstaver. Sagsøgerens ansøgning af 11. august

2005 vedrørte registreringen af ordmærket »&R&E&I&F&E&N&« i den internationale klasse 9 (sikkerhedsseler). Dette varemærke blev registreret den 25. november 2005.

15. Sagsøgeren havde ikke på noget tidspunkt til hensigt at anvende dette varemærke for sikkerhedsseler, men ifølge en meddelelse fra PricewaterhouseCoopers — en virksomhed, der af European Registry for Internet Domains (EURID) har fået ansvar for at efterprøve domæneansøgninger — gik sagsøgeren ud fra, at »&«-tegnet ved registrering af dette varemærke som topdomæne .eu og under anvendelse af »transskriptionsreglen« ville blive fjernet, hvorved ordet »Reifen« (dæk) står tilbage, hvilket som generisk begreb næppe ifølge sagsøgerens opfattelse ville kunne beskyttes varemærkeretligt.

16. I den første delperiode af den trinvis registrering fik sagsøgeren rent faktisk registreret domænet »www.reifen.eu« med støtte i sit svenske varemærke »&R&E&I&F&E&N&«. Sagsøgeren fik i alt registreret ca. 180 domæner, som var dannet af generiske begreber. Sagsøgeren har til hensigt at drive en internetportal for handel med bildæk under domænet »www.reifen.eu«, men har ifølge den forelæggende ret endnu ikke iværksat nogen forberedelseshandlinger af betydning til opbyggelsen af denne portal, hvilket skyldes den foreliggende sag og den forudgående klagenævnsprocedure. På tidspunktet for registreringen af domænet kendte sagsøgeren ikke sagsøgte.

17. Sagsøgte er indehaver af ordmærket »Reifen« (dæk), som den 10. november 2005 blev søgt registreret hos Benelux-varemærkemyndigheden, og som den 28. november 2005 blev registreret for klasse C1 03 (vaske- og blegemidler; [...] rengøringsmidler, navnlig vinduesruderengøringsmidler, der indeholder nanopartikler) og klasse C1 35 (tjenesteydelser til fremme af markedsføringen af sådanne rengøringsmidler).

18. Sagsøgte har desuden den 10. november 2005 ansøgt om EF-ordmærket »Reifen« for varer i klasse 3 (midler til rensning af vinduesglasflader og overflader på solcelleanlæg, især midler, der indeholder nanopartikler) og klasse 35 (rensning af vinduesglasflader samt solcelleanlæg for tredjemand). Sagsøgte vil under dette varemærke over hele Europa markedsføre »rengøringsmidler til vinduesglaslignende overflader« (»Reinigungsmittel für fensterglasähnliche Oberflächen«), hvilke han har givet firmaet BERGOLIN GmbH & Co KG til opgave at udvikle. Den 10. oktober 2006 forelå der allerede en prøve af rengøringsopløsning I (REIFEN A).

19. Sagsøgte rejste indsigelse mod sagsøgerens registrering af domænet »www.reifen.eu« ved det tjekkiske klagenevnet, der ved afgørelse af 24. juli 2006⁶ gav medhold i indsigelsen, fratog sagsøgeren domænenavnet »reifen« og overdrog dette til sagsøgte.

20. Klagenevnet var af den opfattelse, at den praksis, der er udviklet i klagesagerne mod registret (EURID), også i den foreliggende sag mod domæneindehaveren analogt skulle lægges til grund. Herefter skulle det i et varemærke indeholdte tegn, »&«, ikke fjernes, men transskriberes. Klagenevnet mente, at det var åbenbart, at sagsøgeren i en række tilfælde havde villet omgå den tekniske regel i artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004. Ifølge klagenevnet havde sagsøgeren følgelig været i ond tro ved ansøgningen om registrering af det omtvistede domæne.

21. Den 23. august 2006 anlagde sagsøgeren derfor sag — inden for den i artikel 22, stk. 13, i forordning nr. 874/2004 fastsatte frist — med påstand om, at det fastslås, at domænenavnet »reifen« under topdomæne.eu ikke skal overdrages fra sagsøger til sagsøgte, og at det ikke skal fratages sagsøgeren. Sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand om, at klagenevnets afgørelse af 24. juli 2006 erklæres ugyldig, herunder at det navnlig fastslås, at sagsøgeren ikke kan overdrage domænenavnet »reifen« under topdomæne.eu til sagsøgte, og at sagsøgeren ikke skal fratages domænenavnet »reifen«.

22. Parternes anbringender var i det væsentlige rettet mod følgende spørgsmål ved de lavere nationale retsinstanser.

6 — I sag nr. 00910.

23. Sagsøgeren har gjort gældende, at denne ved registreringen af det svenske varemærke »REIFEN«¹, som bygger på transkriptionsreglen i artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004, kun har udnyttet denne bestemmelse for at sikre sig det bedst mulige udgangspunkt i den første delperiode af den trinvis registrering. Sagsøgeren mener ikke, at der med denne hensigt foreligger »ond tro« eller på anden måde misbrug som omhandlet i artikel 21 i forordning nr. 874/2004.

24. Sagsøgeren mener således at råde over et registreret varemærke, på grundlag af hvilket og ud fra princippet om »først til mølle« denne har opnået domænet »www.reifen.eu«. Sagsøgeren har endvidere en berettiget interesse i den generiske betegnelse »reifen«, da selskabet under nævnte betegnelse vil oprette en internetportal omkring dette tema. Domænet »reifen.eu« er heller ikke blevet registreret for at hindre sagsøgte i dennes tilstedeværelse på internettet, navnlig ikke eftersom sagsøgeren slet ikke kendte til sagsøgte virksomhed eller dennes produkter. Det af sagsøgeren registrerede antal varemærker og domæner samt brugen heraf er endelig uden relevans for den foreliggende sag.

25. Sagsøgeren mener også, at den trinvis registrering udelukkende har tjent til

beskyttelsen af indehavere af ældre rettigheder, men ikke har haft til formål, at der først kunne søges om registrering af generiske begreber under den almindelige registreringsperiode. Der var derfor intet til hinder for, at generiske begreber allerede kunne søges registreret som domæner i den første delperiode af den trinvis registrering. Sagsøgeren mener ikke, at artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004 er blevet anvendt forkert, eftersom de tre heri opstillede alternativer (at specialtegn helt udgår, erstattes af bindestreger eller transskriberes) er ligestillede, og at ordene »om muligt« kun betyder, at det tredje alternativ ikke altid kan benyttes.

26. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, idet sagsøgeren ved misbrug og i ond tro har omgået hensigten med forordning nr. 874/2004. Hensigten med denne forordning er at forhindre systematisk masseregistrering af domæner og først at muliggøre registreringen af attraktive generiske begreber under den almindelige registrering. Sagsøgeren har handlet som en domænepirat (»domain grabber«) ved at lade en mængde »pseudovaremærker« registrere, som ikke er beregnet til erhvervsmæssig brug, for i den første delperiode af den trinvis registrering, som er forbeholdt indehavere af ældre varemærkerettigheder, at kunne ansøge om generiske domæner og derved markedsføre dem via internetportaler.

27. Sagsøgeren har også målrettet udnyttet en nærliggende fejlfortolkning af artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 874/2004, eftersom specialtegnet »&« ifølge en rigtig fortolkning ikke skulle udgå, men transskriberes. Ifølge sagsøgte foreligger der derfor en registrering i ond tro i henhold til artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004. Ansøgningen om et »pseudovaremærke«, som alene har til formål at opnå en forrangsregistrering af et domæne, er ikke nogen ældre rettighed som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 874/2004, hvorfor fratagelsen af domænet også kan støttes på artikel 21, stk. 1, litra a), i denne forordning.

28. Førsteinstansretten frifandt sagsøgte, og appelretten stadfæstede dommen i hovedsagen.

29. Ved ekstraordinær revisionsanke til Oberster Gerichtshof ønsker sagsøgeren appelrettens afgørelse omgjort. Den forelæggende ret finder, at sagens afgørelse afhænger af fortolkningen af fællesskabsretten og navnlig af artikel 21 i forordning nr. 874/2004, og har derfor besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning [...] nr. 874/2004 [...] fortolkes således, at

en rettighed som omhandlet i denne bestemmelse også foreligger:

a) når et varemærke, uden at der foreligger hensigt om at bruge det for varer eller tjenesteydelser, alene er blevet erhvervet med det formål i den første delperiode af den trinvis registrering at kunne ansøge om registreringen af et domæne, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse?

b) når det varemærke, der ligger til grund for domæneregistreringen, og som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, fraviger domænet i den forstand, at varemærket indeholder specialtegn, som udgik i domænenavnet, uanset at specialtegnene kunne være blevet transskriberet, og uanset at den omstændighed, at specialtegnene udgik, har ført til, at domænet adskiller sig fra varemærket på en måde, så det udelukker risikoen for forveksling?

2) Skal artikel 21, stk. 1, litra a), i [denne] forordning [...] fortolkes således, at der kun foreligger en berettiget interesse i de i artikel 21, stk. 2, litra a)-c) nævnte tilfælde?

Hvis dette spørgsmål besvares benægtende:

- 3) Foreligger der også en berettiget interesse som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i [forordningen] [...], når domæneindehaveren vil anvende domænet, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, til en internetportal omkring temaet for den generiske betegnelse?

registrering blev registreret på grundlag af et varemærke, som svarer til en — fra det tyske sprog hentet — generisk betegnelse, og domæneindehaveren kun erhvervede varemærket med henblik på at kunne søge domænet registreret under den første delperiode af den trinvis registrering og dermed komme før andre interesserede parter og i givet fald også før indehavere af rettigheder til tegnet?»

IV — Retsforhandlingerne for Domstolen

Hvis spørgsmål 1 og 3 besvares bekræftende:

- 4) Skal artikel 21, stk. 3, i [forordningen] [...] fortolkes således, at kun de faktiske omstændigheder i litra a)-e) begrundet, at der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i [denne] forordning [...]?

30. Forelæggelseskendelsen blev indført i Domstolens register den 23. december 2008.

31. Sagsøgeren, sagsøgte, Den Tjekkiske Republik, Den Italienske Republik og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har indgivet skriftlige indlæg inden for den frist, der er fastsat i artikel 23 i Domstolens statut.

Hvis dette spørgsmål besvares benægtende:

- 5) Foreligger der også ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning [...] nr. 874/2004, når domænet under den første delperiode af den trinvis

32. Repræsentanter for sagsøgeren, sagsøgte, den tjekkiske regering og Kommissionen deltog i retsmødet den 10. december 2009, hvor de afgav mundtlige indlæg.

V — Parternes vigtigste argumenter

domæneindehaverens adkomst under »sunrise-perioden«, bør indsigelsen indlede en procedure mod administratoren. Sagsøgeren har i øvrigt foreslået, at det første spørgsmåls første led besvares bekræftende.

A — Indledende bemærkninger

33. Sagsøgeren har indledningsvis gjort gældende, at European Registry for Internet Domains (EURID) anerkendte dennes adkomst til varemærket »&R&E&I&F&E&N&« i forbindelse med registreringen af domænet »www.reifen.eu«. Sagsøgte burde som følge heraf have påberåbt sig eventuelle fejl som led i en procedure rettet mod topdomæneadministratoren i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004 og ikke som led i en sag mod selve domæneindehaveren. EURID's beslutning om at imødekomme sagsøgerens ansøgning om registrering af domænet »www.reifen.eu« kan derfor ikke længere efterprøves inden for rammerne af en kontradiktorisk procedure.

35. Sagsøgte mener, at der er tale om et »pseudovaremærke«, når dette varemærke registreres udelukkende for at opnå visse lovmæssige fordele og ikke med henblik på at anvende det. Hvis denne type varemærker anses for rettigheder i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, vil det imidlertid svare til at tillade eller ligefrem tilskynde til omgåelse og misbrug af de specifikke bestemmelser i denne forordning, der netop har til formål at beskytte indehavere af »egentlige« ældre rettigheder. Argumentet om, at det ikke bringer dette formål i fare, at en »generisk betegnelse« registreres som domænenavn, tager ikke hensyn til, at de ældre rettigheder, der kan gøres gældende i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, også kan omfatte generiske betegnelser.

B — Det første spørgsmål, litra a)

34. Sagsøgeren har anført, at den forelæggende rets betragtninger om det første spørgsmål, litra a), udelukkende vedrører proceduren mod topdomæneadministratoren. Hvis den, der gør indsigelse mod indehaveren af et domænenavn, mener, at topdomæneadministratoren med urette har anerkendt

36. Tjekkiet, der på dette punkt støttes af Italien, har anført, at det først og fremmest skal afgøres, om det varemærke, der er omtvistet i hovedsagen, er blevet registreret i ond tro. Den omstændighed, at sagsøgeren kun registrerede varemærket for at sikre sig at kunne deltage i den første fase af registreringen af domænenavne, viser, at sagsøgeren lige fra begyndelsen handlede illoyalt og forfulgte et

andet formål end det, der var angivet for varemærkerne. Sagsøgeren har således forsøgt at påberåbe sig en uberettiget fordel eller at hindre konkurrencen.

37. Sagsøgeren har desuden med vilje brugt »&«-tegnet i varemærkets navn på en måde, der er usædvanlig og sprogligt set ikke giver nogen mening. At sagsøgeren har ladet i alt 33 varemærker, der er generiske betegnelser, registrere og indsat »&«-tegnet mellem de enkelte bogstaver i hver betegnelse, viser også, at sagsøgeren anvendte »&«-tegnet spekulativt og opportunistisk. Den forelæggende ret har konkluderet, at varemærket ikke er blevet registreret i god tro, og Tjekkiet og Italien mener derfor ikke, at det er korrekt, at den rettighed, der er knyttet til dette varemærke, er en rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004.

38. Kommissionen har gjort gældende, at det hverken fremgår af direktiv 89/104/EØF⁷ eller

af forordning (EF) nr. 40/94⁸, at det er en betingelse for at få registreret et tegn som varemærke, at den formodede indehaver af varemærket har til hensigt at anvende tegnet som varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det omfatter. Den omstændighed, at et varemærke alene er erhvervet med det formål at kunne ansøge om registrering af det tilsvarende domæne i den første delperiode af den trinvis registrering, har derfor ingen betydning for, om en domæneindehaver, der også er indehaver af et varemærke, kan gøre en rettighed gældende med grundlag i dette varemærke, jf. den første mulighed, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004.

39. Hvad angår det forhold, at det domæne, der er registreret på grundlag af varemærket, svarer til en generisk betegnelse på et af Fællesskabets officielle sprog, har Kommissionen understreget, at dette forhold kan spille en rolle i forbindelse med artikel 3, stk. 1, litra b)-d), i direktiv 89/104 og artikel 7, stk. 1, litra b)-d), i forordning nr. 40/94, dvs. for afgørelsen af, om der foreligger en absolut registreringshindring, der gør det umuligt at registrere selve varemærket, men at det er uden betydning for anvendelsen af forordning nr. 874/2004.

7 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

8 — Rådets forordning af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1). Denne forordning blev ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13.4.2009. Der er dog kun tale om en kodificering, hvor de vigtigste bestemmelser stort set er uændrede.

40. Kommissionen har i øvrigt gjort opmærksom på, at artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104 efter Domstolens praksis ikke er til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord⁹.

C — Det første spørgsmål, litra b)

41. Sagsøgeren mener, at de tre alternativer, der opstilles i artikel 11 i forordning nr. 874/2004, er ligestillede, hvilket fremgår af denne artikels ordlyd. Sagsøgeren har i øvrigt også betvivlet, at sagsøgte var i god tro, da denne registrerede sit varemærke med det ene formål at opnå en bedre udgangsposition for tildelingen af domænet »www.reifen.eu«.

42. Sagsøgte mener ikke, at det registrerede varemærke er identisk med det omtvistede domænenavn, eftersom specialtegnet »&« burde have været transskriberet med »und« [»og«] i stedet for at udgå. Sagsøgeren i

hovedsagen har derfor ikke ret til domænet »www.reifen.eu«.

43. Det har efter Tjekkiets opfattelse ingen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, hvilke transskriptionsregler sagsøgeren fulgte, da varemærket skulle transskriberes til et domænenavn. Det fremgår ikke af artikel 11 i forordning nr. 874/2004, hvilken mulighed for transskription af specialtegn der bør foretrækkes.

44. Italien har gjort gældende, at der ikke foreligger nogen rettighed, når det varemærke, der ligger til grund for domæneregistreringen, fraviger domænet i den forstand, at varemærket indeholder specialtegn, som er udgået.

45. Kommissionen har besvaret en del af det første spørgsmål, litra b), sammen med det andet og femte spørgsmål (jf. nedenfor). Kommissionen har indledningsvis gjort opmærksom på, at betingelsen om, at der skal foreligge en berettiget interesse, som er den anden mulighed, der er nævnt i bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 21, stk. 2, i forordning nr. 874/2004, og at der ikke må foreligge ond tro som omhandlet i bestemmelserne i denne forordnings artikel 21, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 21, stk. 3, under alle omstændigheder er to sider af samme sag. Dette synspunkt understøttes af den omstændighed, at domæneindehaverens anvendelse af domænenavnet er det relevante kriterium, der både er valgt i artikel 21, stk. 2, litra a), og i artikel 21, stk. 3, litra b), nr. ii) og iii), i forordning nr. 874/2004.

⁹ — Dom af 9.3.2006, sag C-421/04, Matratzen Concord, Sml. I, s. 2303.

D — *Det andet spørgsmål*

46. Sagsøgeren, Tjekkiet og Kommissionen mener ikke, at de tilfælde, der er opregnet i artikel 21, stk. 2, litra a)-c), i forordning nr. 874/2004, er udtømmende. Sagsøgte i hovedsagen og Italien er af den modsatte opfattelse.

E — *Det tredje spørgsmål*

47. Sagsøgeren og Tjekkiet mener, at sagsøgerens hensigt om at drive en internetportal kan være tilstrækkelig til, at der foreligger en berettiget interesse, selv om sagsøgeren ikke havde taget domænenavnet i brug, inden tvisten opstod, og ikke har godtgjort, at der var truffet forberedelser hertil som omhandlet i artikel 21, stk. 2, litra a), i forordning nr. 874/2004, og i betragtning af at denne bestemmelse er illustrativ og ikke udtømmende.

48. Det er efter sagsøgtens opfattelse ikke tilstrækkeligt til at udgøre en berettiget interesse, at sagsøgeren erklærer at have til hensigt at anvende domænenavnet. En sådan erklæring om anvendelsen svarer ikke til et af de konkrete tilfælde, der er beskrevet i artikel 21, stk. 2, litra a)-c).

F — *Det fjerde spørgsmål*

49. Sagsøgeren og sagsøgte, Tjekkiet og Kommissionen mener ikke, at de tilfælde, der er opregnet i artikel 21, stk. 3, litra a)-c), i forordning nr. 874/2004, er udtømmende.

G — *Det femte spørgsmål*

50. Sagsøgeren har gjort gældende, at det strider mod retssikkerhedsprincippet at fortolke artikel 21 i forordning nr. 874/2004 således, at det er muligt at klage over fejl, der er begået af topdomæneadministratorer, efter udløbet af fristen på 40 dage for indgivelse af klager mod administratoren («sunrise-klageperioden»).

51. Sagsøgeren afviser i øvrigt at have handlet i ond tro, eftersom de eksempler på »ond tro«, der er nævnt i artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004, vedrører bekæmpelse af domænenavnspirateri («domain grabbing»). Den foreliggende sag drejer sig imidlertid om registrering af domæner, der består af generiske begreber, hvilket under ingen omstændigheder kan krænke tredjemandes rettigheder, da generiske udtryk ikke kan være genstand for enerettigheder. Der kan derfor ikke forekomme domænenavnspirateri i forbindelse med registrering af domæner, der består af generiske begreber. Sagsøgeren i hovedsagen har som følge heraf ikke handlet i ond tro

som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 21, stk. 3.

specialtegn på, som er beskrevet heri, kan opstilles på følgende måde:

52. Sagsøgte og Tjekkiet mener, at der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, når domænet under den første delperiode af den trinvis registrering blev registreret på grundlag af et varemærke, som domæneindehaveren kun erhvervede med henblik på at kunne søge domænet registreret under den første delperiode og dermed komme før andre interesserede parter, heriblandt indehavere af rettigheder til varemærket.

— Hvis et specialtegn har en vis semantisk værdi — hvilket gælder for følgende specialtegn: \$ % & + = - kan det kun transskriberes med et tilsvarende ord.

— Hvis et specialtegn ikke har nogen semantisk værdi, men benyttes som skilletegn – hvilket gælder for følgende specialtegn: # < > { } [] \ / : ; , . ? – skal det erstattes af en bindestreg.

53. Kommissionen har påpeget, at hvis den person, der kræver domænet tilbagekaldt, selv har søgt om at få registreret det samme domæne i den første delperiode af den trinvis registrering, og dennes ansøgning blev afvist efter »først-i-tid«-princippet i artikel 14 i forordning nr. 874/2004, fordi domæneindehaveren allerede havde indgivet sin ansøgning, kan indehaveren af det omtvistede domæne kun modsætte sig tilbagekaldelsen under påberåbelse af den anden mulighed, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a), og bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 21, stk. 2 og 3, i forordning nr. 874/2004, hvis registreringen er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel IV og navnlig i forordningens artikel 11. Med hensyn til artikel 11 mener Kommissionen, at de tre måder at behandle

— Et specialtegn bør kun udgå helt, hvis det hverken har en semantisk værdi eller bruges som skilletegn – hvilket gælder for følgende specialtegn: ~ ^ * ‘.

54. I den foreliggende sag burde man have transskriberet specialtegnet »&«, der optræder flere gange i varemærket, med et tilsvarende ord (»und« (og)) i stedet for at lade det udgå helt i forbindelse med registreringen af domænet. Det var derfor ikke foreneligt med artikel 11 i forordning nr. 874/2004 at registrere det omtvistede domæne »www.reifen.eu«.

VI — Retlig vurdering

A — Sagsøgerens indledende bemærkninger

55. Sagsøgeren har fremsat en række indledende bemærkninger, hvori det i det væsentlige gøres gældende, at sagsøgeren ikke kan drages til ansvar for de fejl, som topdomæneadministratoren måtte have begået i forbindelse med registreringen af domænenavnet. Sagsøgte burde under alle omstændigheder have påberåbt sig disse fejl som led i en procedure mod topdomæneadministratoren i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004 og ikke som led i en sag mod selve domæneindehaveren.

56. Sagsøgerens betragtninger vedrører spørgsmålet om ADR-procedurens berøringspunkter med de retslige procedurer og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt der indtræder præklusion, fordi der ikke er indledt en procedure vedrørende topdomæneadministratorens afgørelse i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, således at det ikke er muligt at rejse de klagepunkter mod denne afgørelse, som kunne have været fremført under ADR-proceduren.

57. Selv om den forelæggende ret ikke direkte har stillet spørgsmål herom, kan det alligevel være relevant at give den et svar¹⁰, eftersom det første spørgsmål både i litra a) (om betingelserne for varemærkets registrering i Sverige) og litra b) (om en eventuel fejlagtig anvendelse af reglerne for transskription af specialtegn) omhandler klagepunkter, der kunne have været rejst under en procedure vedrørende topdomæneadministratorens afgørelse. Sagsøgte har kun rejst indsigelse mod sagsøgeren, og det skal derfor undersøges, om der er indtrådt præklusion med hensyn til de nævnte klagepunkter.

58. Det skal herved påpeges, at den ADR-procedure, der er indført ved forordning nr. 874/2004, ikke er udformet som en egentlig voldgiftsprocedure, men snarere som en slags forvaltningsprocedure, som ikke udelukker, at der samtidig eller efterfølgende anlægges sag ved de nationale retter¹¹. ADR-proceduren mangler desuden nogle af de elementer, der kendetegner retslige procedurer — bl.a. mundtlig forhandling og bevisoptagelse —

10 — Ifølge Domstolens faste praksis skal de forelæggende retter gives de svar, der er nødvendige for, at de kan træffe afgørelse i de sager, hvor de præjudicielle spørgsmål er blevet rejst; jf. bl.a. dom af 23.4.1991, sag C-41/90, Höfner og Elser, Sml. I, s. 1979, præmis 16, af 24.3.2009, sag C-445/06, Danske Slagterier, Sml. I, s. 2119, præmis 29, og af 19.11.2009, forenede sager C-402/07 og C-432/07, Sturgeon m.fl., Sml. I, s. 10923, præmis 28.

11 — Det fremgår af regel A5 i »Regler for løsning af tvister om .eu domænenavne« (»ADR-Regler«) (jf. http://www.adreu.eu/eurid.eu/html/da/adr/adr_rules/ADR%20rules_Dan.pdf), at »[u]dover de i pkt. A4(c) beskrevne tilfælde præjudiceres en ADR-procedure ikke af en domstolsbehandling«. Punkt A4(c) har følgende ordlyd: »Nævnet afslutter ADR-proceduren, såfremt det bliver vidende om, at tvisten, der er genstand for Klagen, er blevet endelig afgjort af en kompetent domstol eller et organ for alternativ tvistløsning«. Disse bestemmelser viser endvidere, at proceduren ikke som hævdet er obligatorisk; jf. R. Muñoz, »L'enregistrement d'un nom de domaine .«eu««, *Journal des tribunaux — Droit Européen*, 2005, nr. 120, s. 164.

hvilket naturligvis øger effektiviteten på bekostning af retten til forsvar¹².

59. ADR-procedurens særlige udformning skyldes lovgivers ønske om at fastsætte kortvarige procedurer for at begrænse de erhvervsdrivendes omkostninger, hvilket Verdensorganisationen for Intellectuel Ejendomsret (WIPO) også havde foreslået i forbindelse med ICANN's (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) UDPR-regler (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy)¹³. Et andet mål er at beskytte indehavere af »ældre rettigheder« som defineret i artikel 10 i forordning nr. 874/2004, navnlig mod risikoen for domænenavnspirateri eller »domain grabbing«. Der er derfor indført en procedure, som er struktureret med henblik på at begunstige indehaverne af disse ældre rettigheder¹⁴ i forhold til indehavere af domænenavn¹⁵.

60. Det vil på baggrund af det ovenfor anførte gå imod hele idéen om retsstaten, hvis det kun er muligt at gøre visse klagepunkter gældende i forbindelse med ADR-proceduren, og hvis disse klagepunkter ikke kan behandles ved de nationale retsinstanser, når de ikke er blevet fremført under en sådan procedure. En sådan fortolkning vil betyde, at artikel 22, stk. 13, sammenholdt med artikel 21, stk. 1, i forordning nr. 874/2004, hvorefter det også er muligt at tilbagekalde et domænenavn ved de retslige instanser, efter at ADR-proceduren er afsluttet, mister sin effektive virkning.

61. Det vil desuden være i strid med ånden i denne bestemmelse, hvis retten til at fremføre klagepunkter mod EURID fortages, når de ikke har været fremført som led i en ADR-procedure i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004. Ifølge denne artikel kan enhver af parterne indlede en ADR-procedure vedrørende en registrering, der sker med henblik på spekulation eller har karakter af misbrug, eller mod topdomæneadministratoren. Hvis en part, der kun har indledt en procedure vedrørende en registrering, der har karakter af misbrug, risikerer ikke at kunne gøre klagepunkter gældende mod topdomæneadministratoren, vil denne part altid være nødt til at indlede begge procedurer for også at kunne fremføre sine argumenter ved de retslige instanser. Det fremgår imidlertid ikke af ordlyden af artikel 22, stk. 1, at det er nødvendigt at indlede begge procedurer, hvis man ikke vil fortabe retten til at gøre klagepunkter gældende, der ikke er fremført ved det tjekkiske klagenævn.

12 — T. Bettinger, »Alternative Streitbeilegung für »EU««, *Wettbewerbs in Recht und Praxis*, nr. 5/2006, s. 551.

13 — M. Fromkin, »ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures«, *Brooklyn Law Review*, bind 67, foråret 2002, nr. 3, s. 636.

14 — Nogle kommentatorer finder dette urimeligt. Ser man på fristerne, kan varemærkeindehaveren når som helst anlægge sag ved domstolene, hvorimod indehaveren af det omtvistede domænenavn kun har 30 dage til at indbringe klagenævnets afgørelse for de nationale domstole. A. Defosse, »Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse«, *Revue du Droit de l'Union Européenne*, nr. 2/2007, s. 375.

15 — Denne situation, også kaldet »trademark bias«, der er typisk for disse procedurer, er blevet mødt med kritik. Jf. M. Fromkin, nævnt ovenfor, s. 674. Jf. også E. Tardieu-Guigues, »Eurostar.eu«, la première contestation judiciaire de l'enregistrement d'un nom de domaine en <.eu>«, *Revue LAMY droit de l'immatériel*, nr. 15, april 2006, s. 35, hvorefter »de generelle principper for afgørelsen af tvister i procedurer for alternativ konfliktløsning ikke er til gavn for ansøgerne [om domænenavn]«.

62. Det må sammenfattende fastslås, at sagsøgerens indledende bemærkninger ikke er relevante og derfor ikke bør tages i betragtning.

registrere det. Det bestemmes endvidere i artikel 10 i dette direktiv og i artikel 15 i forordning nr. 207/2009, at indehavere af nationale varemærker, respektive EF-varemærker i en periode på op til fem år regnet fra varemærkernes registrering kan undlade at gøre reel brug af dem¹⁶.

B — Det første spørgsmål

1. Besvarelsen af det første spørgsmål, litra a)

63. Med sit første spørgsmål, litra a), ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om retten til varemærket »&R&E&I&F&E&N&« reelt bortfalder, hvis det ikke er blevet registreret i god tro, og om det som følge heraf er muligt at fortolke begrebet »rettighed« i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004 således, der ikke er tale om en sådan rettighed i den foreliggende sag.

64. Det skal herved indledningsvis fastslås, som Kommissionen med rette har understreget i sit indlæg, at det hverken i direktiv 89/104 eller i forordningen om EF-varemærker kræves, at indehaveren af et tegn skal have til hensigt at anvende det for de ansøgte varer eller tjenesteydelser, for at kunne

65. Ifølge Domstolens praksis er artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104 desuden ikke til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord. Det er således muligt, at et varemærke, der savner fornødent særpræg eller er beskrivende for de berørte varer eller tjenesteydelser i én medlemsstat, som følge af sproglige, kulturelle, sociale og økonomiske forskelle i medlemsstaterne ikke er det i en anden medlemsstat¹⁷.

66. Ond tro er endvidere ikke en af de absolutte hindringer for registrering af EF-varemærker, der er nævnt i artikel 7 i forordning

16 — Jf. med hensyn til begrebet »reel brug« bl.a. dom af 14.6.2007, sag C-246/05, Häupl, Sml. I, s. 4673, af 9.12.2008, sag C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Sml. I, s. 9187, og af 15.1.2009, sag C-495/07, Silberquelle, Sml. I, s. 137.

17 — Matratzen Concord-dommen, præmis 25 og 32, og dom af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 58.

nr. 207/2009, men kan ifølge artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 medføre, at varemærker udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige på nationalt plan. Det fremgår dog af ordlyden af artikel 3, stk. 2, i direktiv 89/104, at medlemsstaterne ikke har pligt til at træffe bestemmelse om, at varemærker altid udelukkes fra registrering eller ophæves, hvis der foreligger ond tro.

67. Hvis det derfor antages, at det efter svensk ret er muligt at ophæve et registreret varemærke på grund af ond tro, og tages i betragtning, at der stiftes rettigheder til dette varemærke, når det registreres, tilkommer det alene de nationale administrative myndigheder, i dette tilfælde de svenske myndigheder, at erklære det varemærke, der er genstand for hovedsagen, ugyldigt, efter de procedurer, der foreskrives i den nationale lovgivning, eller ved indgivelse af begæring herom eller fremsættelse af modkrav under en sag, der er indbragt for de nationale retsinstanser.

68. Dette synspunkt er også i bedre overensstemmelse med det ovenfor nævnte behov for en hurtig ADR-procedure, eftersom artikel 21, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 22, i forordning nr. 874/2004 ikke bemyndiger det tjekkiske klagenævn til at tage stilling til gyldigheden af de intellektuelle eller industrielle rettigheder, der ligger til grund for registreringen af et domæne, men til at fastslå, at de eksisterer, selv om dette måtte være i rent formel forstand.

69. Selv om der er indledt procedurer, som kan medføre, at et varemærke fortabes eller mister sin gyldighed, betragtes det alligevel som en »rettighed« som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, så længe der ikke er afgivet nogen erklæring om fortabelse eller ugyldighed. Til gengæld foreligger der ingen rettighed — højst en berettiget interesse — når et varemærke blot er søgt registreret¹⁸.

70. Det må derfor fastslås, at der foreligger en intellektuel ejendomsrettighed, selv om det er usikkert, om et varemærke er blevet registreret i ond tro, og at indehaveren af et domænenavn, der er baseret på et nationalt varemærkes navn, har en rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004. Denne usikkerhed, som især skyldes de omstændigheder, hvorunder det nationale varemærke, der er tale om i hovedsagen, blev registreret (bl.a. at der er tale om en generisk betegnelse på tysk), kan i givet fald tages i betragtning ved undersøgelsen af, om der foreligger ond tro som omhandlet i denne forordnings artikel 21, stk. 1, litra b).

18 — Det synes også at være det kriterium, det tjekkiske klagenævn har anvendt; K. Scheunemann, *Die eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Nomos, Baden-Baden, 2008, s. 240.

71. Det første spørgsmål, litra a), skal på denne baggrund besvares med, at artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004 skal fortolkes således, at indehaveren af et nationalt varemærke har en rettighed som omhandlet i denne bestemmelse, så længe de kompetente myndigheder eller retsinstanser ikke har ophævet dette varemærke efter de procedurer, der er foreskrevet i den nationale lovgivning, fordi der foreligger ond tro eller af andre årsager.

2. Besvarelsen af det første spørgsmål, litra b)

72. Oberster Gerichtshof ønsker med sit første spørgsmål, litra b), oplyst, om sagsøgeren i hovedsagen ikke længere kan anses for at have en »rettighed« som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, når det varemærke, som sagsøgeren i hovedsagen er indehaver af, ikke er identisk med det domæne, som denne sagsøger har erhvervet, fordi transskriptionsreglerne i artikel 11 i denne forordning er blevet anvendt forkert.

73. Det vil jeg gerne knytte følgende bemærkninger til.

74. Den omstændighed, at det begreb, der anvendes som varemærke, er et generisk ord på et af Fællesskabets sprog, i dette tilfælde på tysk, har for det første ingen indflydelse

på vurderingen af, hvilken virkning den fejlagtige anvendelse af transskriptionsreglerne har haft, eftersom det hverken i forordning nr. 874/2004 eller i forordning nr. 733/2002 forbydes at tildele .eu-domænenavne, der er dannet af generiske ord på Fællesskabets sprog.

75. For det andet fremgår det klart af artikel 11 i forordning nr. 874/2004, og navnlig af sidste punktum heri, at domænenavne, hvortil der består ældre rettigheder, registreres efter princippet om, at der skal være identitet eller størst mulig lighed mellem de to betegnelser¹⁹.

76. Hvad for det tredje angår de forskellige måder at transskribere de specialtegn på, der er beskrevet i artikel 11, stk. 2 og 3, mener jeg i modsætning til Kommissionen ikke, at der efter denne bestemmelses ordlyd opstilles en hierarkisk rækkefølge mellem de tre løsninger (at tegnene udgår, erstattes af bindestreger eller transskriberes). Den tredje løsning — transskription af specialtegn — fremhæves dog alligevel. Den tredje mulighed, hvorefter specialtegn »om muligt« skal transskriberes, må betragtes som lovgivers foretrukne løsning set i forhold til de to andre alternativer²⁰.

19 — Denne bestemmelse lyder således: »[...] I alle andre henseender forbliver domænenavnet identisk med tekst- og orddele i den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed«.

20 — ADR-nævnene synes også at foretrække denne fortolkning, hvilket dog ikke har gjort det muligt at mindske svig; J.G. Mietzel, »Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains — Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit«, *Multimedia und Recht*, nr. 5/2007, s. 284.

77. Sætningsleddet »om muligt« skal dog ikke forstås således, at et specialtegn altid skal transskriberes, når dette specialtegn, her tegnet »&«, har et semantisk indhold, i dette tilfælde »and« (på engelsk). Der skal tages hensyn til det grundlæggende formål med artikel 11, som ifølge stk. 1 navnlig er at sikre, at fuldstændige navne, der indeholder mellemrum mellem tekst- eller orddele, såsom varemærket »X&Y«, gengives på en tilfredsstillende måde. Denne type betegnelser giver anledning til tekniske vanskeligheder, når domænenavnet skal registreres. Hensigten med transskriptionsreglerne er at overvinde disse vanskeligheder.

78. Selv om transskription af specialtegn foretrækkes frem for de andre løsninger, skal den dog ikke anvendes automatisk, hver gang topdomæneadministratoren forelægges en ansøgning, hvor der optræder et sådant tegn. Det er nødvendigt at tage hensyn både til muligheden for at konvertere det tegn, som af tekniske årsager ikke kan indgå i et domænenavn, til almindelige tegn, men også til det forhold, at konverteringen fører til et resultat, der er i rimelig overensstemmelse med den ældre rettighed.

79. Selv om tegnet »&«, der normalt anvendes til at forbinde to ord med hinanden, kan have et semantisk indhold, som er let at gengive på alle Fællesskabets sprog, kan sagsøgerens anvendelse af dette tegn på en måde, der nærmer sig misbrug, således opfattes som

en forvanskning af dette semantiske indhold. Dets placering før og efter hvert bogstav i det tyske ord »Reifen« (»&R&E&I&F&E&N&«) giver slet ingen mening, især ikke hvis man ser på den måde, tegnet »&« normalt anvendes på. Der er imidlertid her overalt tale om faktiske omstændigheder, som det ikke tilkommer Domstolen at bedømme.

80. Det følger heraf, at hvis den nationale ret, der som den eneste har kompetence til at undersøge de faktiske omstændigheder i den sag, der er indbragt for den, finder, at tegnet »&« ikke havde noget semantisk indhold eller havde mistet sit semantiske indhold i den foreliggende sag, kan det ikke bebrejdes topdomæneadministratoren, at denne valgte at lade dette tegn udgå i forbindelse med registreringen af domænet. Det er i så fald berettiget, at det tegn, der blev registreret som varemærke, afviger fra domænenavnet. Registreringen var følgelig korrekt, og sagsøgeren har registreret sin ældre rettighed på behørig vis og således erhvervet en »rettighed« som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004.

81. Det første spørgsmål, litra b), bør derfor besvares med, at der foreligger en rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004, selv om det varemærke, der ligger til grund for domæneregistreringen, fraviger domænet, fordi de specialtegn, som dette varemærke indeholdt, med rette er udgået i domænenavnet. Det tilkommer den

forelæggende ret at undersøge, om de nævnte specialtegn kunne være blevet transskriberet med normale tegn.

spørgsmål er derfor ikke særlig interessant for den forelæggende ret. Nedenstående betragtninger er derfor udelukkende af subsidiær karakter.

C — Det andet og det tredje spørgsmål

82. Den forelæggende ret ønsker med det andet og det tredje spørgsmål, der bør behandles under ét, oplyst, hvordan det afgøres, om der foreligger en »berettiget interesse« som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004 i den sag, der er indbragt for den. Den ønsker bl.a. præciseret, om listen i artikel 21, stk. 2, litra a)-c), i denne forordning over tilfælde, hvor der foreligger en berettiget interesse, er udtømmende, og om det i benægtende fald er tilstrækkeligt til, at der foreligger en sådan interesse, at domæneindehaveren har til hensigt at anvende domænet til en internetportal om et bestemt tema.

83. For det første fremgår det af svaret på det første spørgsmål, at der foreligger en »rettighed« som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i forordning nr. 874/2004, og for det andet er den første betingelse for anvendelsen af denne bestemmelse opfyldt, hvis der alternativt foreligger en »rettighed« eller en »berettiget interesse«. Svaret på det andet og tredje

84. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de tilfælde, der er nævnt i artikel 21, stk. 2, litra a)-c), er udtømmende opregnet, skal det indledningsvis fastslås, at det fremgår af en sammenligning af de forskellige sprogversioner af denne bestemmelse, at der er en fejl i den tyske version. Den tyske bestemmelse har følgende ordlyd: »(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]«. Denne formulering — der ordret kan oversættes således: »Der foreligger en retmæssig interesse som omhandlet i stk. 1, litra a), når [...]« — er så kategorisk, at man kun kan tro, at der foreligger en berettiget interesse i de tilfælde, som udtrykkeligt er nævnt, og som beskrives nærmere i det følgende.

85. En gennemgang af flere andre sprogversioner viser imidlertid, at fællesskabslovgiver ikke mente, at der kun kunne foreligge en berettiget interesse i de tilfælde, der er beskrevet i litra a), b) og c). Det fremgår klart af anvendelsen af udsagnsordet »kan«, der tilkendegiver, at de nævnte eksempler ikke er udtømmende²¹.

21 — Den pågældende bestemmelse har følgende ordlyd: på engelsk »A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where«, en français »L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:«, på italiensk »Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:«, på spansk »Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:«, på nederlandsk »Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:« og på slovensk »Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:« (mine fremhævelser).

86. Denne ordlydsfortolkning af teksten støttes af et teleologisk argument. Et af formålene med forordning nr. 874/2004 er således at sikre hurtige procedurer ved ADR-nævnene. De regler for fortolkningen af vigtige retlige begreber som »berettiget interesse« eller »ond tro«, som lovgiver har vedtaget, er tænkt som en hjælp for ADR-nævnene, der i visse tilfælde kun består af én person²², og hvis medlemmer ikke behøver at være jurister²³.

87. Det er ud fra et systematisk synspunkt nødvendigt at beskrive i form af en opregning, i hvilke tilfælde der kan foreligge en berettiget interesse, eftersom forordningens artikel 10, som der henvises til i artikel 21, stk. 1, allerede indeholder en meget smidig definition af begrebet »rettighed«, navnlig hvad angår ældre rettigheder, og henviser til national ret og til fællesskabsretten. Begrebet »berettiget interesse« er imidlertid ikke defineret i forordningen og kun nævnt i artikel 21 i denne forordning. Artikel 21 er derfor den eneste artikel, der kan belyse dette begreb, og som vil kunne lette nævnene i deres arbejde, når der ikke findes en bestemmelse med de definitioner, der er relevante for forordningens anvendelse. Når listen over rettigheder i sagens natur er åben og ikke-udtømmende, har jeg desuden svært ved at se, hvorfor det skulle forholde sig anderledes med listen over de tilfælde, hvor der kan være tale om en »berettiget interesse«.

22 — Jf. artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 874/2004.

23 — Det fremgår af artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 874/2004, hvorefter de blot skal besidde »den fornødne sagkundskab«.

88. Når det således herefter ligger fast, at de tilfælde, der er nævnt i artikel 21, stk. 2, litra a)-c), i forordning nr. 874/2004, ikke er udtømmende opregnet, må der derefter tages stilling til spørgsmålet, om betingelsen for, at der foreligger en berettiget interesse, er opfyldt, når blot indehaveren har til hensigt at anvende et domænenavn.

89. Det skal i denne sammenhæng påpeges, at det i de tre tilfælde, der er nævnt i denne bestemmelse, udtrykkeligt kræves eller forudsættes, at domænenavnet bruges. I det første tilfælde behøver indehaveren af domænenavnet dog ikke at have taget det i brug, men skal have truffet påviselige forberedelser til at markedsføre varer eller tjenesteydelser.

90. Indehaveren kan imidlertid ikke siges at have forberedt sig på at markedsføre varer eller tjenesteydelser, bare fordi han har erklæret at ville anvende domænenavnet. Det skal af hensyn til retssikkerheden dokumenteres, at indehaveren har udarbejdet en handlingsplan, hvoraf det fremgår, hvilke konkrete foranstaltninger der vil blive truffet for at iværksætte de påtænkte aktiviteter hurtigst muligt. Mens dette eksempelvis kan dokumenteres ved hjælp af en detaljeret »forretningsplan«, vil det også kunne fremgå af andre dokumenter, der ikke indeholder så udførlige planer, såsom udkast til selskabsvedtægter eller

planer for udviklingen af et netsted mv., at der foreligger en berettiget interesse²⁴.

D — *Det fjerde og det femte spørgsmål*

91. Hvad angår sagsøgerens argument om, at denne på tidspunktet for de faktiske omstændigheder afventede udfaldet af den foreliggende sag og derfor ikke var gået i gang med at forberede sine aktiviteter, må det understreges, at selv om det vil kunne opfattes som en fornuftig holdning, kan det også være udtryk for, at sagsøgeren kun er interesseret i at registrere domænenavnet. Uden den fornødne dokumentation kan dette formål dog ikke anses for at være »berettiget« i »sunrise-perioden«, kun i »landrush-perioden«, hvor alle kan indgive ansøgninger.

92. Disse betragtninger om domæneindehaverens hensigter og iværksættelsen af en aktivitet i tilknytning til domænet vedrører imidlertid de faktiske omstændigheder, og det er derfor den nationale ret, der i lyset af alle de faktiske oplysninger, der er fremlagt i den verserende sag, skal afgøre, om indehaveren af domænenavnet reelt har påvist, at der foreligger en sådan plan, eller fremskaffe de fornødne dokumenter eller andre beviser. Uden denne dokumentation kan indehaveren ikke anses for at have en berettiget interesse, blot fordi han har til hensigt at anvende domænet.

93. Med disse to spørgsmål, der bør undersøges under ét, ønsker Oberster Gerichtshof nærmere bestemt oplyst, om sagsøgeren har handlet i ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, og om listen over kriterier for, hvornår der foreligger ond tro, i artikel 21, stk. 3, er udtømmende eller ej.

94. Hvad for det første angår spørgsmålet om, hvorvidt listen over kriterier for, hvornår der foreligger ond tro, i artikel 21, stk. 3, er udtømmende, skal det også her påpeges, at der er en fejl i den tyske version af forordning nr. 874/2004. Som det også var tilfældet med det andet spørgsmål²⁵, er det tilstrækkeligt at sammenligne de forskellige sprogversioner for at se, at den tyske formulering »Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn« er for kategorisk og rent grammatisk begrænser de tilfælde, hvor der foreligger ond tro, til dem, der er opført på

24 — Det er i hvert fald holdningen i visse dele af retslitteraturen; T. Bettinger, A. Willoughby og S. M. Abel, *Domain Law and Practice — An International Handbook*, Oxford, 2005, s. 278, og K. Scheunemann, s. 245.

25 — Jf. punkt 84 og 85 i dette forslag til afgørelse.

listen i artikel 21, stk. 3. De øvrige sprog²⁶ adskiller sig væsentligt herfra ved at anvende udsagnsordet »kan«, hvilket betyder, at de tilfælde, der er opført på listen, udelukkende er eksempler, og at listen derfor ikke er udtømmende. Den tyske version skal under disse omstændigheder fortolkes i lyset af de øvrige sprogversioner²⁷.

95. Denne ordlydsfortolkning af teksten støttes for det første af det teleologiske argument, der også blev fremført i forbindelse med fortolkningen af artikel 21, stk. 2, nemlig at der bør sikres hurtige ADR-procedurer, og at nævnsmedlemmerne ikke altid har en juridisk uddannelse, hvilket er årsagen til, at lovgiver har villet hjælpe dem ved at give en række eksempler²⁸.

26 — På engelsk »Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:«, på fransk »La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:«, på italiensk »La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:«, på spansk »Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]«, på nederlandsk »Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:« og på slovensk »Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:« (mine fremhævelser).

27 — Det har til støtte for den modsatte holdning, dvs. at listen er udtømmende, været fremført, at det risikerer at medføre, at de forskellige nationale retsinstanter fortolker bestemmelserne forskelligt, og at der bliver for stor uoverensstemmelse mellem kriterierne i varemærkeretten og kriterierne for domænenavne, hvis der ud over de grunde, der udtrykkeligt er nævnt, anvendes en generel regel om god tro; D. Kipping, *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymanns, Köln/München, 2008, s. 40. Domstolens traditionelle metode har imidlertid været at sammenligne de forskellige sprogversioner for at afdække betydningen af Fællesskabets retsakter. Når fejlen som her kun forekommer på et af sprogene, og de andre versioner har samme semantiske indhold, må det nødvendigvis konkluderes, at der foreligger en fejl på dette sprog. I artikel 3, første afsnit, litra c), i forordning nr. 874/2004 henvises der desuden til god tro som en generel regel, der ikke udelukkende er knyttet til kriterierne i artikel 21, uden at dette giver anledning til en snæver fortolkning af denne regel.

28 — Jf. punkt 87 i dette forslag til afgørelse.

96. Med hensyn til begrebet ond tro skal det yderligere bemærkes, at fællesskabslovgiver, i betragtning af at forordningen har til formål at forebygge eller forhindre domænenavnspirateri, har ønsket at forsyne nævnene med en række typiske eksempler på denne form for adfærd, hvor lovgiver i hvert fald ikke mener, at der foreligger god tro.

97. Det må derfor ud fra et systematisk synspunkt fastslås, at der i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning nr. 874/2004 skal foreligge god tro, hvilket angives i en erklæring, der indsendes sammen med ansøgningen om registrering af domænenavnet. Ifølge artikel 20, stk. 1, litra c), i denne forordning kan topdomæneadministratoren tilbagekalde et domænenavn på eget initiativ, når indehaveren ikke har opfyldt registreringsbetingelserne, og administratoren er derfor nødt til at kontrollere, om der foreligger ond tro. Det fremgår dog ikke, at der kun kan foreligge ond tro i bestemte tilfælde. Når der er tale om en generel regel, kan det være vanskeligt at forstå, at lovgiver har bemyndiget topdomæneadministratoren til at fortolke begrebet ond tro af egen drift og uden begrænsninger, men har begrænset udenretslige og retslige organers bemyndigelse til at fortolke begrebet ond tro til de grunde, der udtrykkeligt er opført på listen i artikel 21, stk. 3, forudsat at listen i denne bestemmelse anses for udtømmende.

98. Den forelæggende rets spørgsmål er imidlertid vigtigt, fordi den ikke er sikker på, at sagsøgerens adfærd svarer til en af de situationer, der udtrykkeligt er opført på listen i artikel 21, stk. 3. Hvis disse kriterier, der i øvrigt alle er typiske eksempler på domænenavnspirateri, var udtømmende, ville den forelæggende ret være nødt til at konkludere, at der ikke foreligger ond tro.

domænenavn), der opnås ved registrering i et officielt register.

99. Når det for det andet accepteres, at der kan være andre grunde til, at der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, skal det derfor også afgøres, hvilke kriterier der er relevante for vurderingen af, om sagsøgeren var i ond tro.

101. Med hensyn til de faktorer, der er nævnt i de præjudicielle spørgsmål, og som kan have betydning for undersøgelsen af, om sagsøgeren var i ond tro, dvs.:

— at indehaveren erhvervede varemærket med henblik på at kunne søge domænet registreret under den første delperiode

— at der er tale om en generisk betegnelse, som er hentet fra det tyske sprog, og

100. Domstolen har herved bemærket, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag²⁹. Udsagnet stammer ganske vist fra en varemærkesag, der drejede sig om fortolkningen af artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvilket dog ikke er til hinder for, at dette samme ræsonnement anvendes analogt. Der er i begge tilfælde tale om rettigheder (henholdsvis en varemærkerettighed og en eksklusiv rettighed til at anvende et

— at tegnet »&« muligvis blev misbrugt for at påvirke anvendelsen af transskriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004

29 — Dom af 11.6.2009, sag C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Sml. I, s. 4893, præmis 37.

vil jeg gerne præcisere følgende.

102. Det skal indledningsvis påpeges, at det ikke i sig selv beviser, at indehaveren af et varemærke har handlet i ond tro, at han har registreret varemærket i en medlemsstat uden at have planer om at udøve erhvervsvirksomhed i tilknytning hertil, udelukkende for at opnå en bedre position end konkurrenterne i forbindelse med tildelingen af domænenavnet.

103. Det bestemmes således i forordning nr. 874/2004, hvori der fastsættes en »sunrise-periode«, at indehavere af ældre rettigheder, herunder registrerede varemærker, kan ansøge om det domænenavn, der svarer til den pågældende ældre rettighed, og herved har forrang for ansøgere, der ikke besidder en sådan rettighed. Når indehaveren har sikret sig en mere fordelagtig position, kan han derfor kun anses for at være »i ond tro«, hvis der foreligger andre faktorer, som godtgør, at han ikke ville have opnået denne fordel under normale omstændigheder, og den fordelagtige situation skyldes, at han bevidst har handlet i strid med god handelsskik. Det er disse andre omstændigheder, der skal undersøges for at se, om sagsøgeren var i ond tro.

104. Med hensyn til betingelserne for erhvervelsen af varemærket »&R&E&I&F&E&N&«

kan indehaveren af et tegn ganske vist vælge at registrere det i et hvilket som helst land, men når et varemærke, som det synes at fremgå af de sagsakter, den forelæggende ret har forelagt for Domstolen, er blevet registreret i et land, hvor indehaveren under ingen omstændigheder har til hensigt at anvende det, opfylder det ikke sin grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af den omhandlede vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger³⁰. Sagsøgeren er ikke aktiv på det svenske marked, og varemærket beskytter derfor ikke nogen vare eller tjenesteydelse dér.

105. Det nævnte forhold er dog ikke tilstrækkeligt til, at sagsøgeren i hovedsagen kan anses for at være i ond tro, da det som nævnt bestemmes i direktiv 89/104, at indehaveren af et varemærke kan undlade at anvende dette varemærke i op til fem år efter, at det er blevet registreret. Når det som i den foreliggende sag er tydeligt, at indehaveren ikke havde til hensigt at sælge hverken varer eller tjenesteydelser i Sverige og ønskede at sælge dæk i stedet for sikkerhedsseler, kan det på den anden side være endnu et indicium for, at varemærket er erhvervet med et formål, der ikke afspejler dets væsentligste funktion og måske heller ikke dets øvrige funktioner, som f.eks. den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner³¹.

30 — Jf. bl.a. dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 48.

31 — Jf. dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 58, hvori Domstolen fremhævede varemærkets øvrige funktioner.

106. Det er i den forbindelse værd at lægge mærke til, at indehaveren registrerede et ordmærke, der er hentet fra det tyske sprog, i Sverige, hvor sproget ikke er tysk.

107. Denne faktor viser nemlig klart, at varemærket kun havde en sekundær funktion, men var nødvendig for at opnå domænenavnet. Sagsøgeren kunne have handlet i overensstemmelse med god handelsskik, men ville ikke have fået registreret »Reifen« som varemærke i et tysktalende land, fordi generiske ordmærker mangler fornødent særpræg, især når de er beskrivende³². Det er imidlertid netop i disse lande, at indehaveren havde en interesse i at beskytte varemærket, eftersom dennes egentlige marked (dækmarkedet) ifølge den forelæggende ret er begrænset til de tysktalende lande.

108. Det er ganske vist ikke udelukket at registrere generiske betegnelser under topdomænerne ».de« eller ».at«, ligesom de heller

ikke er udelukket under topdomænet ».eu«³³. Når sagsøgeren ikke kunne få registreret det generiske varemærke »Reifen« for de tysktalende markeder, hvor selskabet havde planer om at drive virksomhed, burde det dog have ventet, til »landrush-perioden« blev indledt, og forsøgt at erhverve domænenavnet på lige fod med andre ansøgere til det samme navn efter »først-i-tid«-princippet³⁴, som er den moderne pendant til den romerske maksime »prior tempore potior iure« (først i tid bedst i ret)³⁵.

109. Med sin kreative registrering af et varemærke, som det ikke var hensigten at anvende, undgik sagsøgeren imidlertid at skulle

32 — Jf. vedrørende tysk ret P. Ströbele, »Absolute Schutzhindernisse — Unterscheidungskraft«, Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar*, niende oplag, Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 242.

33 — Det er dog visse forskelle mellem de nationale lovgivninger. I den østrigske retspraksis har der oprindeligt været en vis tvivl om, hvorvidt det er i overensstemmelse med god tro at registrere generiske begreber som domænenavne; A. Haller, »Internet-Domains — ein Überblick«, i Brenn (redaktør), *ECG/E-Commerce-Gesetz*, Manz, Wien, 2002, s. 109. Efter spansk ret er det til gengæld udtrykkeligt forbudt at registrere generiske betegnelser for varer, tjenesteydelser, foretagender, erhvervssektorer, fag, religioner mv.; J. Plaza Penadés, »Propiedad intelectual y sociedad de la información«, i P. García Mexía (redaktør), *Principios de Derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, s. 380. I Italien er det derimod ikke forbudt ifølge loven at registrere generiske begreber, men retspraksis synes at være på vej mod i hvert fald et delvist forbud; G. Casaburi, »Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale, Rivista Giuridica di merito De Jure, nr. 5, maj 2008, s. 12. I Frankrig og Det Forenede Kongerige synes der ikke at være noget forbud mod registrering af generiske domænebetegnelser; jf. hvad angår fransk ret J. Azéma, og J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, sjette oplag, Paris, 2006, s. 917, og hvad angår britisk ret Morcom, Roughton, Graham og Malynicz, *The modern law of trade marks*, andet oplag, Lexis Nexis Butterworths, London, 2005, s. 377 og 378.

34 — Jf. 11. betragtning til forordning nr. 874/2004, hvoraf det fremgår, at »[...] [n]år den trinvisse registrering er afsluttet, bør domænenavne tildeles efter »først-i-tid«-princippet«.

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

vente på den almindelige registreringsperiode (»landrush-perioden«) til skade for andre, der var interesseret i samme domænenavn, hvilket er i strid med ånden i forordning nr. 874/2004, som er, at »først-i-tid«-princippet også skal gælde i denne periode.

i god tro, eftersom disse registreringer i givet fald vil kunne sidestilles med de omstændigheder, der er beskrevet i artikel 21, stk. 3, litra a), b) eller d), og som er typiske eksempler på »domain grabbing«.

110. Der skal endelig også tages hensyn til, at sagsøgeren kan have misbrugt tegnet »&« for at påvirke anvendelsen af transskriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004.

113. Alle disse omstændigheder bringer tanken hen på princippet om »retsmisbrug«, hvorom Domstolen har fastslået, at bevis på, at der er tale om misbrug, nødvendiggør et sammenfald af objektive omstændigheder, hvoraf det fremgår, at det formål, som fællesskabsbestemmelserne forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i disse bestemmelser formelt er overholdt, og et subjektivt element, der består i ønsket om at drage fordel af fællesskabsbestemmelserne ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel³⁶.

111. Den anden medvirkende faktor til, at sagsøgeren erhvervede domænet og undgik konkurrencen i »landrush-perioden«, var nemlig den måde, varemærket var udformet på, dvs. den overdrevne og ulogiske anvendelse af symbolet »&«. Symbolet »&« mister på en måde sin almindelige betydning (»and«, »og«) i tegnet »&R&E&I&F&E&N&« og bliver en slags kulisser eller et ornamenteret bagtæppe til den betegnelse, der i virkeligheden ønskes, hvilket var grunden til, at det udgik og ikke blev transskriberet i forbindelse med registreringen.

114. Det fjerde og det femte spørgsmål bør under hensyn til det ovenfor anførte besvares med, at den nationale ret ved undersøgelsen af, om der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, sammenholdt med denne forordnings artikel 21, stk. 3, hvori kriterierne ikke er udtømmende, skal tage hensyn til alle

112. Når domæneindehaveren registrerede hele 33 varemærker, der indeholdt symbolet »&«, på én gang i det svenske register, kan det i øvrigt også tyde på, at indehaveren ikke var

³⁶ — Dom af 14.12.2000, sag C-110/99, Emsland-Stärke, Sml. I, s. 11569, præmis 52 og 53, og af 21.7.2005, sag C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, Sml. I, s. 7355, præmis 39.

relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og især til:

- de betingelser, hvorunder varemærket blev erhvervet, og at indehaveren ikke havde til hensigt at anvende det på det marked, hvor det blev søgt beskyttet
- at der er tale om en generisk betegnelse, som er hentet fra det tyske sprog, og
- at tegnet »&« muligvis blev misbrugt for at påvirke anvendelsen af transskriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004,

for så vidt som det eneste formål med registreringen var at kunne søge det domænenavn, der svarede til varemærket, registreret under den første delperiode af registreringen af domænenavne (»sunrise-perioden«), der er fastsat i den nævnte forordning.

række sammenfaldende faktorer gør det muligt at fastslå, at sagsøgeren handlede i ond tro, selv om det må erkendes, at sagsøgeren har en rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning nr. 874/2004.

116. Indehaveren tillægges en rettighed ved erhvervelsen af et nationalt varemærke og sikres dermed den retsstilling, der kræves i denne bestemmelse. Indehaveren kan kun miste denne fordel, hvis varemærket ophæves efter de relevante nationale procedurer. Forskellen mellem varemærket og domænenavnet skyldes imidlertid transskriptionsreglerne, der tilsyneladende er anvendt korrekt, og denne forskel kan derfor heller ikke gøres gældende over for indehaveren med henblik på at ophæve dennes rettighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a).

VII — Sammenfatning

115. Jeg vil på grundlag af ovenstående vurdering foreslå en løsning, som ud fra en

117. De forskellige tiltag, som sagsøgeren iværksatte, indgår imidlertid som led i et forløb, der skulle munde ud i, at domænenavnet blev registreret. De enkelte tiltag var formelt set lovlige, men ser man på hele processen, fremgår det, at hensigten var at omgå

forordningens bestemmelser ved at anskaffe et varemærke, der kun var nødvendigt for at få adgang til den første delperiode af registreringen af domænenavne. Sagsøgeren har på denne måde opnået en fordel i forhold til andre, der kunne være interesseret i samme domænenavn, som i øvrigt er en generisk betegnelse på tysk. Sagsøgeren ville ikke have opnået denne fordel ved at have udvist en loyal adfærd.

118. Sagsøgeren har gjort sig skyldig i misbrug og dermed forhindret andre interesserede parter i at deltage i tildelingen af domænet efter »først-i-tid«-princippet. Hvis denne adfærd opfattes som en »genistreg«, vil det svare til at sige, at det ikke er den hurtigste, der vinder, men den snedigste, dvs. den, der finder den letteste genvej, hvilket strider mod forordningens ånd.

VIII — Forslag til afgørelse

119. På grundlag af det anførte foreslår jeg, at Domstolen besvarer Oberster Gerichtshofs spørgsmål således:

- »1) Artikel 21, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering skal fortolkes således, at indehaveren af et nationalt varemærke har en rettighed som omhandlet i denne bestemmelse, medmindre de kompetente myndigheder eller retsinstanter har ophævet dette varemærke efter de procedurer, der er foreskrevet i den nationale lovgivning, fordi der foreligger ond tro eller af andre årsager.

Der foreligger en sådan rettighed, selv om det varemærke, der ligger til grund for domæneregistreringen, fraviger domænet, fordi de specialtegn, som dette varemærke indeholdt, med rette er udgået i domænenavnet. Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om de nævnte specialtegn kunne være blevet transskriberet med normale tegn.

2) Den nationale ret skal ved undersøgelsen af, om der foreligger ond tro som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning nr. 874/2004, sammenholdt med denne forordnings artikel 21, stk. 3, hvori kriterierne ikke er udtømmende, tage hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og især til:

- de betingelser, hvorunder varemærket blev erhvervet, og at indehaveren ikke havde til hensigt at anvende varemærket på det marked, hvor det blev søgt beskyttet

- at der er tale om en generisk betegnelse, som er hentet fra det tyske sprog, og

- at tegnet »&« muligvis blev misbrugt for at påvirke anvendelsen af transkriptionsreglerne i artikel 11 i forordning nr. 874/2004,

for så vidt som det eneste formål med at registrere varemærket var at kunne ansøge om det domænenavn, der svarede til varemærket, under den første delperiode af registreringen af domænenavne (»sunrise-perioden«), der er fastsat i den nævnte forordning.«