

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

VERICA TRSTENJAK

10 päivänä helmikuuta 2010¹

I Johdanto

1. Esillä olevassa asiassa Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt EY 234 artiklan mukaisen ennakkoratkaisupyynnön, jossa se pyytää yhteisöjen tuomioistuinta vastaamaan viiteen kysymykseen asetuksen (EY) N:o 874/2004² 21 artiklan tulkinnasta.

2. Nämä kysymykset on esitetty riita-asiassa, joka koskee verkkotunnusta "reifen.eu" ja jossa asianosaisina ovat yritys nimeltä Internetportal und Marketing GmbH, joka ylläpitää verkkosivustoja ja markkinoi tuotteita Internetissä (jäljempänä valittaja), sekä Reifen-nimisen Benelux-tavaramerkin haltija Richard Schlicht (jäljempänä vastapuoli), joka aikoo käyttää tavaramerkkiä muun muassa ikkunoille tarkoitetuissa uusissa puhdistustuotteissa.³

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.

2 – .eu-alueen tunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annettu komission asetus (EUVL L 162, s. 40).

3 – Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tavaramerkin nimi muodostuu saksankielisten sanojen "Reinigungsmittel" (puhdistustuotteet) ja "Fenster" (ikkuna) kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta; Reifen-sana itsessään tarkoittaa sen sijaan rengasta.

3. Kysymykset koskevat lähinnä perusteita, joiden nojalla vahvistetaan asetuksen N:o 874/2004 edellä mainitussa 21 artiklassa tarkoitettujen käsitteiden "oikeus", "oikeutettu etu" ja "vilpillinen mieli" olemassaolo.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Aluetunnuksen ".eu" perustamisesta 22.4.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002⁴ sisältää sen 1 artiklan mukaan yleiset säännöt aluetunnuksen ".eu" perustamisesta ja muun muassa rekisterin nimeämisestä, ja siinä vahvistetaan yleiset puitteet, joita rekisterin on toiminnassaan noudatettava.

5. Asetuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleen mukaan yleisillä toimintalinjoilla, joilla puututaan verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön, olisi säädettävä, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustettujen tai hyväksytyjen aiempien oikeuksien

4 – EYVL L 113, s. 1.

haltijat sekä julkisyhteisöt saavat käyttää hyväkseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona niiden verkkotunnusten rekisteröinti ”on varattu yksinomaan” tällaisille aiempien oikeuksien haltijoille sekä julkisyhteisöille.

6. Asetuksen N:o 733/2002 5 artiklassa (Toimintaperiaatteet) säädetään seuraavaa:

”1. Komissio hyväksyy – aluetunnuksen .eu ’perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Näihin sääntöihin ja periaatteisiin on sisällyttävä muun muassa

a) tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua koskevat periaatteet;

b) verkkotunnusten rekisteröinnillä keino-
teluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön
liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, mu-
kaan lukien mahdollisuus rekisteröidä
verkkotunnuksia vaiheittain sen varmis-
tamiseksi, että kansallisen ja/tai yhteisön
oikeuden perusteella tunnustetuilla tai
hyväksytyillä nimen rekisteröintioikeu-
den saaneilla henkilöillä sekä julkisyh-
teisöillä olisi riittävä määräaikainen tilai-
sus nimensä rekisteröintiin;

– –”

7. Mainitun artiklan mukaisesti annetun ase-
tuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 12 pe-
rustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tai kansallisen oikeuden perus-
teella tunnustettujen aiempien oikeuksien
turvaamiseksi olisi otettava käyttöön vaiheit-
tainen rekisteröintimenettely. Vaiheittainen
rekisteröinti tulisi toteuttaa kahdessa vai-
heessa, jotta aiempien oikeuksien haltijoilla
olisi riittävät mahdollisuudet rekisteröidä
nimet, joihin heillä on aiemmat oikeudet.
– – Jos verkkotunnuksella on [useampi kuin]
yksi hakija, joista kullakin on nimeen aiempi
oikeus, kyseisen nimen antamisen olisi tapah-
duttava saapumisjärjestyksessä palvelemisen
periaatteella.”

8. Asetuksen N:o 874/2004 3 artiklassa
(Verkkotunnuksen rekisteröintipyyntö) sää-
detään seuraavaa:

”Verkkotunnusten rekisteröintipyyntöjen on
sisällettävä kaikki seuraavat:

– –

c) pyynnön esittäjän sähköisessä muodossa
esittämä vakuutus siitä, että verkko-
tunnuksen rekisteröintipyyntö on sen
tietämyksen mukaan tehty hyvässä us-
kossa eikä loukkaa mitään kolmansien
oikeuksia;

– –”

9. Asetuksen N:o 874/2004 10 artiklassa (Kelpoiset osapuolet ja nimet, joita ne voivat rekisteröidä) säädetään seuraavaa:

10. Asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa (Erikoismerkit) säädetään seuraavaa:

"1. Kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien oikeuksien haltijat -- voivat rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana ennen kuin .eu-alueen alaisten verkkotunnusten yleinen rekisteröinti alkaa.

"Kun rekisteröidään koko nimi, joka koostuu välilyönnin erotetuista sanoista tai sanojen osista, koko nimen kanssa identtiseksi katsotaan verkkotunnus, joka on muodostettu yhdistämällä kyseiset sanojen osat toisiinsa yhdysmerkillä tai kirjoittamalla ne yhteen.

'Aiemmillä oikeuksilla' tarkoitetaan muun muassa rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä tai alkuperänimityksiä ja, siltä osin kuin ne on suojattu sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jossa niitä hallitaan, rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, kaupallisia merkkejä, yritysten tunnuksia, yhtiöiden nimiä, sukunimiä sekä suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuvia nimiä.

Jos nimi, johon kohdistuu aiempia oikeuksia, sisältää erikoismerkkejä, välilyöntejä tai välimerkkejä, ne on poistettava kokonaan vastaavasta verkkotunnuksesta, korvattava yhdysmerkeillä tai, jos mahdollista, kirjoitettava kirjaimin.

--

2. Aiemman oikeuden perusteella tehtävä rekisteröinti koostuu koko sen nimen rekisteröinnistä, johon aiempi oikeus kohdistuu, sellaisena kuin se on kirjoitettuna aineistossa, joka todistaa, että tällainen oikeus on olemassa.

Edellä toisessa kohdassa tarkoitettujen välilyöntien ja välimerkkien sisältävät seuraavat merkit: ~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] \ / : ; ' , . ?

--"

-- Muilta osin verkkotunnuksen on oltava identtinen sen nimen sanojen tai sanojen osien kanssa, johon kohdistuu aiempia oikeuksia."

11. Asetuksen N:o 874/2004 12 artiklassa (Vaiheittaisen rekisteröinnin periaatteet) säädetään seuraavaa:

”1. Vaiheittainen rekisteröinti – – saa alkaa vasta sen jälkeen, kun 6 artiklan ensimmäisen kohdan vaatimus on täytetty.

Rekisterin on julkaistava vaiheittaisen rekisteröinnin aloittamispäivämäärä vähintään kaksi kuukautta ennen kyseistä päivämäärää ja ilmoitettava siitä kaikille akkreditoituille rekisterinpitäjille.

– –

2. Vaiheittaisen rekisteröintijakson kesto on neljä kuukautta. Verkkotunnusten yleistä rekisteröintiä [Landrush period] ei saa aloittaa ennen vaiheittaisen rekisteröintijakson päättymistä.

Vaiheittainen rekisteröinti koostuu kahdesta kahden kuukauden mittaisesta osasta.

Vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pelkästään rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja nimiä ja kirjainsanoja, ja hakijoina voivat olla ainoastaan aiempien oikeuksien tai käyttöluvien haltijat tai 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettut julkisoikeudelliset elimet.

I - 4878

Vaiheittaisen rekisteröinnin toisessa osassa voidaan verkkotunnuksiksi hakea nimiä, jotka voidaan rekisteröidä ensimmäisessä osassa, sekä nimiä, jotka perustuvat kaikkiin muihin aiempiin oikeuksiin, ja hakijoina voivat olla näihin nimiin kohdistuvien aiempien oikeuksien haltijat.

3. Asetuksen 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiseen aiempaan oikeuteen perustuviin verkkotunnusten rekisteröintipyyntöihin on liitettävä viittaus siihen kansalliseen tai yhteisön oikeuteen, jonka perusteella oikeus nimeen on olemassa, sekä kaikki muut merkitykselliset tiedot, kuten tavaramerkin rekisteröintinumero, tiedot julkaisusta virallisessa lehdessä sekä rekisteröintinumero ammattillisissa tai liike-elämän järjestöissä ja kauppakamareissa.

– –

6. Verkkotunnukseen liittyvän riidan ratkaisussa sovelletaan VI luvun säännöksiä.”

12. Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklassa (Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö) säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröity verkkotunnus voidaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolis[ta]

tai tuomioistuimessa käytävää menettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, kuten 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeudet, ja jos:

- a) verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt tämän verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai
- b) verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu voidaan osoittaa, jos:

- a) verkkotunnuksen haltija on ennen vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä koskevaa ilmoitusta käyttänyt verkkotunnusta tai verkkotunnusta vastaavaa nimeä tavaroiden tai palvelujen tarjonnan yhteydessä tai hän on suorittanut osoitettavissa olevat valmistelut tämän tekemiseksi;
- b) verkkotunnuksen haltija, joka on yritys, organisaatio tai luonnollinen henkilö, on ollut yleisesti tunnettu tällä verkkotunnuksella myös ilman kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettua tai vahvistettua oikeutta;

- c) verkkotunnuksen haltija käyttää verkkotunnusta perustellusti ja ei-kaupallisesti tai rehdisti ilman aikomusta johtaa kulluttajia harhaan tai vahingoittaa sellaisen nimen mainetta, johon kohdistuu kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voidaan osoittaa, jos:

- a) asianhaarat osoittavat, että verkkotunnus rekisteröitiin tai hankittiin etupäässä sen myymiseksi, vuokraamiseksi tai muulla tavoin siirtämiseksi sellaisen nimen haltijalle, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jollekin julkisoikeudelliselle elimelle; tai
- b) verkkotunnus on rekisteröity, jotta voidaan estää sellaisen nimen haltijaa, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jotakin julkisoikeudellista elintä soveltamasta tätä nimeä vastaavassa verkkotunnuksessa, edellyttäen että
 - i) tällainen rekisteröijän toimintatapa voidaan osoittaa; tai
 - ii) verkkotunnusta ei ole käytetty asiaankuuluvalla tavalla vähintään

kahden vuoden aikana rekisteröinti-päivästä; tai

e) rekisteröity verkkotunnus on henkilön nimi, jonka osalta ei ole olemassa osoitettavaa yhteyttä verkkotunnuksen haltijan ja rekisteröidyn verkkotunnuksen välillä.

iii) tilanteessa, jossa sellaisen verkkotunnuksen haltija, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai julkisoikeudellisen elimen verkkotunnuksen haltija on vaihtoehdoisen riidanratkaisumenettelyn käynnistämisen aikaan ilmoittanut aikeestaan käyttää verkkotunnusta asiaankuuluvalla tavalla, mutta ei ole tehnyt niin kuuden kuukauden kuluessa vaihtoehdoisen riidanratkaisumenettelyn käynnistämispäivästä;

– –”

13. Asetuksen N:o 874/2004 22 artiklassa (Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely; jäljempänä ADR-menettely)⁵ säädetään seuraavaa:

”1. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn voi käynnistää mikä tahansa osapuoli, jos:

c) verkkotunnus on rekisteröity etupäässä kilpailijan ammatillisen toiminnan häiritsemiseksi; tai

a) rekisteröintiin liittyy keinottelu tai väärinkäyttö 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla; tai

d) verkkotunnusta on käytetty tarkoituksella Internetin käyttäjien houkuttelemiseksi kaupallista hyötyä varten verkkotunnuksen haltijan verkkosivustoon tai muuhun verkko-osoitteeseen luomalla todennäköinen sekaannuksen mahdollisuus suhteessa nimeen, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, tai jonkin julkisoikeudellisen elimen nimeen, siten että tällaista todennäköistä sekaannusta voi aiheutua verkkotunnuksen haltijan verkkosivuston tai verkko-osoitteen tai verkkosivustossa tai verkko-osoitteessa sijaitsevan tuotteen tai palvelun lähteen, sponsoroinnin, kytkösten tai hyväksynnän osalta, tai

b) rekisterin tekemä päätös on ristiriidassa tämän asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 733/2002 kanssa.

– –

⁵ – Lyhenne on peräisin englannin kielen sanoista Alternative Dispute Resolution, joka tunnetaan paremmin ja jota käytetään enemmän tämän alan erikoiskielessä.

11. Menettelyssä verkkotunnuksen haltijaa vastaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen on päätettävä verkkotunnuksen sulkemisesta, jos se katsoo, että rekisteröintiin liittyy keinottelu tai väärinkäyttö 21 artiklassa kuvatulla tavalla. Verkkotunnus on siirrettävä valituksen tekijälle, jos tämä hakee sitä ja täyttää asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyt yleiset kelpoisuusperusteet.

--

13. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn tulokset sitovat osapuolia ja rekisteriä, paitsi jos kolmenkymmenen päivän kuluessa vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn tuloksen ilmoittamisesta käynnistetään oikeudenkäyntimenettely.”

III Tosiseikat, pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

14. Valittaja ylläpitää verkkosivustoja ja markkinoi tuotteita Internetissä. Voidakseen rekisteröidä verkkotunnuksia vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa se toimitti Ruotsin tavaramerkkirekisterille hakemukset yhteensä 33 saksankielisen yleisnimen rekisteröimiseksi tavaramerkeiksi, joissa yksittäisten kirjainten edessä ja jäljessä oli erikoismerkki ”&”, ja hakemukset hyväksyttiin.

Valittajan 11.8.2005 tekemä hakemus koski sanamerkin ”&R&E&I&F&E&N&” rekisteröintiä kansainväliseen luokkaan 9 (turvavyöt), ja rekisteröinti tehtiin 25.11.2005.

15. Valittajalla ei ollut koskaan aikomusta käyttää tätä tavaramerkkiä turvavyöissä, vaan se oletti EURIDin verkkotunnushakemusten validointiin valtuuttaman PricewaterhouseCoopers-nimisen yrityksen ilmoituksen mukaan, että kun kyseinen tavaramerkki rekisteröidään .eu-alueen alaiseksi verkkotunnukseksi, translitterointisäännön mukaan &-merkit on poistettava, ja jäljelle jää näin ollen sana ”Reifen” (renkaat), jolla ei sen käsityksen mukaan yleisnimenä missään tapauksessa ole tavaramerkkioikeudellista suojaa.

16. Vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa valittajalle rekisteröitiin verkkotunnus ”www.reifen.eu” sen ruotsalaisen tavaramerkin ”&R&E&I&F&E&N&” perusteella. Valittaja teki rekisteröintihakemuksen, joka koski 180 verkkotunnusta, jotka on muodostettu yleisnimistä. Valittaja aikoo ylläpitää verkkotunnuksen ”www.reifen.eu” alla renkaiden myyntiin tarkoitettua verkkosivustoa, mutta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan se ei ole vielä toteuttanut mainittavia valmistelutoimia sen perustamiseksi vireillä olevan oikeudenkäyntimenettelyn ja sitä edeltäneen vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn vuoksi. Valittaja ei tuntenut vastapuolta, kun verkkotunnus rekisteröintiin.

17. Vastapuoli on sanamerkin ”Reifen” (renkaat) haltija; merkkiä haettiin 10.11.2005 Benelux-tavaramerkkivirastolta ja se rekisteröitiin 28.11.2005 luokkaan 3 (pesu- ja valkaisuaineet; – puhdistusaineet, erityisesti nanohiukkasia sisältävät ikkunanpuhdistusaineet) ja luokkaan 35 (tällaisten puhdistusainesten markkinointia tukevat palvelut).

18. Vastapuoli teki lisäksi 10.11.2005 hakemuksen sanamerkin ”Reifen” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi luokkaan 3 (aurinkoenergiälaitteistojen ikkunapintojen ja yläpintojen puhdistusaineet, erityisesti nanohiukkasia sisältävät aineet) ja luokkaan 35 (ikkunapintojen sekä aurinkoenergiälaitteistojen puhdistus kolmansille osapuolille). Vastapuoli aikoo markkinoida tällä tavaramerkillä koko Euroopassa ”ikkunoiden kaltaisten yläpintojen puhdistusaineita”, joiden kehittämisen hän on antanut BERGOLIN GmbH & Co KG -nimisen yrityksen tehtäväksi. Puhdistusliuosta I (REIFEN A) koskeva näyte oli saatavilla jo 10.10.2006.

19. Vastapuoli riitautti sen, että verkkotunnus ”www.reifen.eu” oli rekisteröity valittajalle tšekkiläisessä sovittelutuomioistuimessa, joka hyväksyi hänen vaatimuksensa 24.7.2006 tekemässään päätöksessä,⁶ peruutti valittajalta verkkotunnuksen ”reifen” ja siirsi sen vastapuolelle.

20. Sovittelutuomioistuin katsoi, että rekisteriä (EURID) vastaan vireille pannuissa asioissa sen aikaisempaa oikeuskäytäntöä on analogisesti sovellettava myös nyt esillä olevassa verkkotunnuksen haltijaa vastaan vireille pannussa menettelyssä. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiin sisältyvää &-merkkiä ei voida poistaa, vaan se on kirjoitettava kirjaimin. Sovittelutuomioistuin totesi, että valittaja on useissa tapauksissa selvästikin halunnut kiertää asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa säädetyn teknisen säännön. Sen mukaan valittaja oli näin ollen tehnyt riidanalaisen verkkotunnuksen rekisteröintihakemuksensa vilpillisessä mielessä.

21. Valittaja vaati 23.8.2006 asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdassa säädetystä määräajassa käynnistämässään oikeudenkäyntimenettelyssä tuomioistuinta toteamaan, että .eu-alueenalaista verkkotunnusta ”reifen” ei peruuteta siltä eikä siirretä vastapuolelle, ja toissijaisesti, että 24.7.2006 tehty sovittelutuomioistuimen päätös on lainvastainen, ja erityisesti, ettei sen tarvitse siirtää eu-alueenalaista verkkotunnusta ”reifen” vastapuolelle ja ettei siltä peruuteta kyseessä olevaa verkkotunnusta.

22. Alemmanasteisissa kansallisissa tuomioistuimissa esitetyissä asianosaisten argumenteissa käsiteltiin pääosin seuraavia kysymyksiä.

6 – Asiassa 00910.

23. Valittaja katsoo, että rekisteröimällä ruotsalaisen tavaramerkin ”&R&E&I&F&E&N&” asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toisessa kohdassa säädetyn translitterointisäännön mukaisesti se ainoastaan hyödynsi kyseistä säännöstä, jotta se saisi mahdollisimman hyvän lähtöaseman vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa. Valittajan mielestä rekisteröintiä ei ole tehty asetuksen N:o 874/2004 21 artiklassa tarkoitettussa vilpillisessä mielessä tai muutoin oikeuden väärinkäyttöön syyllistyen.

24. Valittaja toteaa nimittäin olevansa sen rekisteröidyn tavaramerkin haltija, jonka perusteella se sai verkkotunnuksen ”www.reifen.eu” saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteen mukaisesti. Valittaja katsoo, että sillä on lisäksi oikeutettu etu yleisnimeen ”Reifen”, koska se aikoo perustaa kyseisen nimityksen alle eri aihealueita sisältävän verkkosivuston. Valittaja toteaa myös, ettei se ole rekisteröinyt verkkotunnusta ”reifen.eu” myöskään estääkseen vastapuolen toimintaa Internetissä, etenkin kun se ei edes tuntenut tämän toimintaa eikä tuotteita. Valittaja katsoo lopuksi, ettei sen rekisteröimien tavaramerkkien ja verkkotunnusten määrällä sekä niiden käytöllä ole merkitystä nyt esillä olevassa asiassa.

25. Valittaja katsoo myös, että vaihteittaisella rekisteröinnillä pyritään ainoastaan suojelemaan aiempien oikeuksien haltijoita, mutta sen tarkoituksena ei ollut, että yleisnimiä rekisteröidään vasta yleisessä rekisteröintivaiheessa. Sen mukaan mikään ei näin ollen

estänyt hakemasta yleisnimien rekisteröintiä verkkotunnuksiksi jo vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa. Valittajan mukaan asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toista kohtaa ei ole sovellettu virheellisesti, koska siinä mainitut kolme vaihtoehtoa (poistaminen kokonaan, korvaaminen yhdysmerkeillä tai kirjoittaminen kirjaimin) ovat tasavertaisia ja koska ilmaisu ”jos mahdollista” tarkoittaa ainoastaan, ettei kolmas vaihtoehto ole aina mahdollinen.

26. Vastapuoli vaati vaatimuksen hylkäämistä, koska se katsoi, että valittaja on väärinkäyttöön syyllistynyt ja vilpillisessä mielessä kiertänyt asetuksen N:o 874/2004 tavoitetta estää verkkotunnusten järjestelmällinen rekisteröintivyöry ja rekisteröidä yleisnimet vasta yleisessä rekisteröintivaiheessa. Kun valittaja on hakenut rekisteröintiä suurelle määrälle näennäisiä tavaramerkkejä muuhun kuin kaupallisissa toimissa tapahtuvaan käyttöön, jotta se voi hakea niiden perusteella yleisiä verkkotunnuksia jo aiempien tavaramerkkioikeuksien haltijoille varatussa vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa ja markkinoida niitä tämän jälkeen verkkosivustojen välityksellä, valittaja on vastapuolen mukaan kaapannut verkkotunnuksen (domain grabbing).

27. Vastapuoli katsoo, että valittaja on niin ikään tulkinnut tarkoituksellisesti asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan toista kohtaa ilmeisen virheellisesti, sillä asianmukaisesti tulkittuna erikoismerkkiä ”&” ei olisi saanut poistaa vaan se olisi pitänyt kirjoittaa kirjaimin. Vastapuolen mukaan verkkotunnus on näin ollen rekisteröity asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna vilpillisessä mielessä. Yksinomaan verkkotunnuksen etuoikeutettua rekisteröintiä varten haettu näennäinen tavaramerkki ei vastapuolen mukaan ole asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu aiempi oikeus, joten kyseessä oleva verkkotunnus voidaan sen mielestä peruuttaa myös mainitun asetuksen 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

28. Ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitellyt tuomioistuin hylkäsi kanteen, ja muutoksenhakutuomioistuin pysytti pääasiassa annetun tuomion.

29. Valittaja on tehnyt Oberster Gerichtshofin ylimääräisen Revision-valituksen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiosta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi, että riidan ratkaisu riippuu yhteisön oikeuden ja varsinkin asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan tulkinnasta, joten se lykkäsi asian käsitte-lyä ja esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko asetuksen – N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu

siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu oikeus on olemassa myös silloin, kun

a) tavaramerkki, jota ei ole ollut käytetty tavaroissa tai palveluissa, on rekisteröity ainoastaan siksi, että saksankielistä yleisnimeä vastaavan verkkotunnuksen rekisteröintiä voidaan hakea vaihteittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa?

b) verkkotunnuksen rekisteröinnin perusteena oleva saksankielistä yleisnimeä vastaava tavaramerkki eroaa verkkotunnuksesta siten, että tavaramerkissä on erikoismerkkejä, jotka on poistettu verkkotunnuksesta, vaikka erikoismerkit olisi voitu kirjoittaa kirjaimin ja vaikka verkkotunnus eroaa niiden poistamisen vuoksi tavaramerkistä siten, ettei niitä voida sekoittaa toisiinsa?

2) Onko kyseisen asetuksen – 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu siten, että oikeutettu etu on olemassa ainoastaan 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa mainituissa tapauksissa?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen vastataan kieltävästi:

- 3) Onko asetuksen --21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu olemassa myös silloin, kun verkkotunnuksen haltija haluaa käyttää saksankielistä yleisnimeä vastaavaa verkkotunnusta tiettyyn aihealueeseen liittyvällä verkkosivustolla?

Jos ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi:

- 4) Onko asetuksen --21 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että sen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voi perustua ainoastaan edellä mainitun 21 artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa säädettyihin seikkoihin?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen vastataan kieltävästi:

- 5) Onko kyseessä asetuksen --N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli myös silloin, kun verkkotunnus on rekisteröity vaiheittaisen rekisteröinnin

ensimmäisessä osassa saksankielistä yleisnimeä vastaavan sellaisen tavaramerkin perusteella, jonka verkkotunnuksen haltija on hankkinut ainoastaan voidakseen hakea verkkotunnuksen rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa ja saadakseen näin etulyöntiaseman muihin verkkotunnuksesta kiinnostuneisiin ja mahdollisesti myös kyseessä olevaan merkkiin kohdistuvien oikeuksien haltijoihin nähden?”

IV Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa

30. Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimeen 23.12.2008.

31. Valittaja, vastapuoli, Tšekin tasavalta ja Italian tasavalta sekä Euroopan yhteisöjen komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisesti ja siinä määrätystä määräajassa.

32. Valittajan, vastapuolen, Tšekin hallituksen ja komission edustajat ja asiamiehet esittivät suullisia huomautuksia 10.12.2009 pidettyssä istunnossa.

V Asianosaisten tärkeimmät argumentit

verkkotunnuksen haltijalla oli oikeus alkuvaiheessa, sen olisi pitänyt aloittaa menettely rekisteriä vastaan. Muilta osin valittaja ehdottaa, että ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen osaan vastataan myöntävästi.

A Alustavat argumentit

33. Valittaja väittää ensinnäkin, että European Registry for Internet Domains (EURID) oli hyväksynyt sen tavaramerkkiin ”&R&E&I&F&E&N&” perustuvan oikeuden verkkotunnuksen ”www.reifen.eu” rekisteröinnin yhteydessä. Näin ollen vastapuolen olisi pitänyt ottaa esiin tältä osin tehdyt mahdolliset virheet rekisteriä vastaan asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla vireille pannussa menettelyssä eikä itse verkkotunnuksen haltijaa vastaan vireille pannussa menettelyssä. EURIDin päätöstä rekisteröidä verkkotunnus ”www.reifen.eu” valittajalle ei siis tämän mukaan voida enää ottaa uudelleen tarkasteluun inter partes -menettelyssä.

35. Vastapuolen mielestä tavaramerkki on näennäin silloin, kun sitä ei ole tarkoitus käyttää, vaan se rekisteröidään ainoastaan tiettyjen lainsäädännöllisten etujen saamiseksi. Sen mukaan tällaisten tavaramerkkien tunnistaminen asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 1 kohdassa tai 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuiksi oikeuksiksi tarkoittaisi, että kyseisen asetuksen erityissäännösten kiertäminen ja väärinkäyttö hyväksyttäisiin ja siihen jopa kannustettaisiin, vaikka kyseiset säännökset on nimenomaan annettu ”todellisten” aiempien oikeuksien haltijoiden suojelemiseksi. Väitettäessä, että tämä päämäärä ei ole uhattuna silloin, kun verkkotunnukseksi rekisteröidään yleisnimi, ei vastapuolen mukaan oteta huomioon sitä, että asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 1 kohdassa tai 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aiemmat oikeudet voivat myös koskea yleisnimiä.

B Ensimmäisen kysymyksen a kohta

34. Valittajan mukaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät näkökohdat, jotka koskevat ensimmäisen kysymyksen a kohtaa, kuuluvat yksinomaan rekisteriä vastaan vireille pantavan menettelyn piiriin. Jos väitteen tietyn verkkotunnuksen haltija vastaan esittävä henkilö katsoo, että rekisteri on tehnyt väärin katsoessaan, että

36. Tšekin tasavalta, jota Italian tasavalta pääpiirteissään tukee, katsoo, että on ennen kaikkea ratkaistava, onko pääasian oikeudenkäynnissä riitautettu tavaramerkki rekisteröity vilpillisessä mielessä. Se, että tavaramerkki oli rekisteröity yksinomaan verkkotunnusten rekisteröinnin ensimmäiseen osaan osallistumisen takaamiseksi, osoittaa Tšekin

tasavallan mielestä, että valittaja toimi alusta lähtien epärehellisessä tarkoituksessa ja tavoitteli jotain muuta päämäärää kuin sitä, mihin tavaramerkit on tarkoitettu. Tšekin tasavalta katsoo, että valittaja on näin yrittänyt saada perusteetonta etua tai haitata kilpailua.

37. Lisäksi valittaja on sen mielestä tarkoituksellisesti käyttänyt tavaramerkin nimessä &-merkkejä epätavallisella ja kielenvastaisella tavalla. &-merkkien käyttö keinottelevalla ja opportunistisella tavalla käy ilmi myös siitä, että valittaja rekisteröi tavaramerkeiksi yhteensä 33 yleisnimeä käyttäen joka kerta &-merkkiä yksittäisten kirjainten välissä. Tšekin tasavalta ja Italian tasavalta ovat sitä mieltä, että koska kansallinen tuomioistuin on päättänyt toteamaan, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei ole rekisteröity vilpittömässä mielessä, tähän tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ei voida pitää asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna oikeutena.

38. Komissio väittää, että direktiivissä 89/104/EY⁷ tai asetuksessa

7 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

(EY) N:o 40/94⁸ ei säädetä, että tietty merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi vain, jos tavaramerkin oletetun haltijan tarkoituksena on käyttää merkkiä tavaramerkkinä sen alle koottuja tavaroita tai palveluita varten. Näin ollen sillä, että tavaramerkki on hankittu yksinomaan siinä tarkoituksessa, että sen perusteella voidaan hakea verkkotunnuksen rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa, ei ole komission mielestä merkitystä ratkaistaessa, voiko verkkotunnuksen haltija, joka on samanaikaisesti tietyn tavaramerkin haltija, vedota kyseiseen tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyssä ensimmäisessä mahdollisuudessa tarkoitettulla tavalla.

39. Komissio korostaa, että vaikka sillä, että tavaramerkin perusteella rekisteröity verkkotunnus vastaa johonkin yhteisön virallisista kielistä kuuluvaa yleisnimeä, voisi olla direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan tai asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan yhteydessä merkitystä esimerkiksi ratkaistaessa, onko ehdoton hylkäysperuste esteenä itse tavaramerkin rekisteröinnille, tällä seikalla ei ole merkitystä asetuksen N:o 874/2004 soveltamisen yhteydessä.

8 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetus on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kyseinen asetus on kuitenkin ainoastaan koodifioitu toisinto, jossa ei ole muutettu tärkeimpien säännösten sisältöä.

40. Komissio muistuttaa lisäksi, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.⁹

C Ensimmäisen kysymyksen b kohta

41. Valittaja katsoo, että asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa säädetty kolme vaihtoehtoa ovat tasavertaisia, mikä johtuu mainitun artiklan sanamuodosta. Muilta osin valittaja kyseenalaistaa myös sen, toimiko vastapuoli tavaramerkkinsä rekisteröimisen yhteydessä vilpittömässä mielessä, ja katsoo, että rekisteröinnin ainoana tarkoituksena oli saada parempi lähtöasema verkkotunnuksen ”www.reifen.eu” saamiseksi.

42. Vastapuoli katsoo, että rekisteröity tavaramerkki ja riidanalainen verkkotunnus eivät ole identtisiä, koska erikoismerkki ”&” olisi pitänyt sen mielestä ilmaista sanalla ”und”

(”ja”), eikä sitä olisi pitänyt poistaa. Näin ollen valittajalla ei vastapuolen mukaan ole mitään oikeutta verkkotunnukseen ”www.reifen.eu”.

43. Tšekin tasavallan mukaan määritettäessä asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettun oikeuden olemassaoloa ei ole suurtakaan merkitystä sillä, mitä translitterointisääntöjä valittaja on käyttänyt tavaramerkin muuntamisessa verkkotunnukseksi. Asetuksen N:o 874/2004 11 artiklassa ei Tšekin tasavallan mukaan aseteta etusijalle yhtäkään erikoismerkkien translitterointimahdollisuutta.

44. Italian tasavallan mielestä oikeuksia ei ole olemassa silloin, kun tavaramerkki, johon verkkotunnuksen rekisteröinti perustuu, eroaa verkkotunnuksesta sen vuoksi, että se sisältää erikoismerkkejä, jotka on verkkotunnuksesta poistettu.

45. Komissio vastaa samalla kertaa ensimmäisen kysymyksen b kohdan yhteen osaan sekä toiseen ja viidenteen kysymykseen (ks. edellä). Se huomauttaa aluksi, että yhtäältä asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdassa säädettyssä toisessa mahdollisuudessa tarkoitettun oikeutettun edun olemassaolo ja toisaalta se, että asiassa ei ole toimittu asetuksen 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettussa vilpillisessä mielessä, ovat osa samaa asiantilaa. Kyseistä näkemystä tukee komission mielestä se, että verkkotunnuksen haltija päätti käyttää verkkotunnusta merkityksellisenä perusteena sekä asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa että 3 kohdan b alakohdan ii ja iii luettelamakohdassa.

⁹ – Asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006 (Kok., s. I-2303).

D *Toinen kysymys*

46. Valittaja, Tšekin tasavalta ja komissio katsovat, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä. Vastapuoli ja Italian tasavalta ovat sen sijaan päinvastaista mieltä.

E *Kolmas kysymys*

47. Valittaja ja Tšekin tasavalta katsovat, että vaikka valittaja ei ollut käyttänyt verkkotunnusta ennen riidan syntymistä eikä osoittanut tehneensä käyttöä koskevia valmisteluja asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja koska kyseinen säännös on luonteeltaan kuvaileva eikä tyhjentävä, aikomus hoitaa verkkosivustoa voi olla riittävä syy oikeutetun edun osoittamiseen.

48. Vastapuolen mielestä vakuutus tietynlaisesta aikomuksesta käyttää verkkotunnusta ei ole riittävä osoitus oikeutetusta edusta. Pelkkä käyttöä koskeva vakuutus ei nimittäin vastaa 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädettyjä tilanteita.

F *Neljäs kysymys*

49. Valittaja ja vastapuoli sekä Tšekin tasavalta ja komissio katsovat, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä.

G *Viides kysymys*

50. Valittaja väittää, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan tulkitseminen siten, että rekisterin virheisiin voidaan vedota jopa tällaisille rekisteriä vastaan käynnistettäville menettelyille asetetun 40 päivän määräajan (sunrise appeal period) päättymisen jälkeen, loukkaa oikeusvarmuuden periaatetta.

51. Valittaja kiistää toimineensa vilpillisessä mielessä, koska asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vilpillistä mieltä koskevien tapauksien tarkoituksena on torjua verkkotunnuksen kaappaamista (domain grabbing). Sen mielestä nyt esillä olevassa asiassa on kyse yleisnimistä muodostuvien verkkotunnusten rekisteröinnistä, mikä ei millään tavalla voi loukata kolmansien oikeuksia, sillä yleisnimistä muodostuviin ilmauksiin ei voida saada yksinoikeuksia. Valittaja katsoo, että verkkotunnuksen kaappaamisen määritelmä sulkee pois kaappaamisen mahdollisuuden silloin, kun rekisteröidään yleisnimistä muodostuvia verkkotunnuksia.

Valittaja ei näin ollen ole mielestään toiminut mainitun asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettussa vilpillisessä mielessä.

vaihtoehtoa voidaan asettaa arvojärjestykseen seuraavasti:

52. Vastapuolen ja Tšekin tasavallan mielestä asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli on näytetty toteen, jos verkkotunnus on rekisteröity vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa sellaisen tavaramerkin perusteella, jonka verkkotunnuksen haltija on hankkinut ainoastaan voidakseen hakea verkkotunnuksen rekisteröintiä ensimmäisessä osassa ja saadakseen näin etulyöntiaseman muihin verkkotunnuksesta kiinnostuneisiin ja myös tavaramerkkiin kohdistuvien oikeuksien haltijoihin nähden.

– jos erikoismerkillä on tietty semanttinen arvo, kuten erikoismerkeillä \$ % & + =, se voidaan ilmaista ainoastaan vastaavalla sanalla;

– jos erikoismerkillä ei ole semanttista arvoa vaan se toimii erottimena, kuten erikoismerkit # < > { } [] \ / : ; , . ? , se on korvattava yhdysviivalla;

53. Komissio katsoo, että jos verkkotunnuksen sulkemista vaativa henkilö on puolestaan hakenut saman verkkotunnuksen rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa ja jos tämä hakemus on hylätty verkkotunnuksen haltijan toimitaman hakemuksen aiemmuuden perusteella asetuksen N:o 874/2004 14 artiklassa säädetyn saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteen mukaisesti, riidanalaisen verkkotunnuksen haltija voi vastustaa verkkotunnuksen sulkemista vetoamalla asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn toiseen mahdollisuuteen sekä 21 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 2 ja 3 kohtaan vain, jos rekisteröinti on tehty mainitun asetuksen IV luvun ja erityisesti 11 artiklan säännösten mukaisesti. Komissio katsoo, että viimeksi mainitussa säännöksessä säädetty erikoismerkkien käsittelyn kolme

– erikoismerkki on poistettava kokonaan vain, jos sillä ei ole semanttista arvoa eikä se toimi erottimena, kuten erikoismerkit ~ ^ * ' .

54. Nyt esillä olevassa asiassa tavaramerkissä useaan kertaan esiintyvää erikoismerkkiä "&" ei siis olisi komission mielestä pitänyt poistaa kokonaan verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä vaan kirjoittaa vastaavalla sanalla ("und" (ja)). Se katsoo näin ollen, että riidanalaisen verkkotunnuksen "www.reifen.eu" rekisteröinti ei ole asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan mukainen.

VI Oikeudellinen arviointi

A Valittajan esittämät alustavat huomautukset

55. Alustavissa huomautuksissaan valittaja väittää lähinnä, että sitä ei voida syyttää virheistä, joita rekisterissä on mahdollisesti tehty verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä, ja että tällaiset virheet olisi joka tapauksessa pitänyt ottaa esille rekisteriä vastaan asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla käynnistetyssä menettelyssä eikä itse verkkotunnuksen haltijaa vastaan aloitetussa menettelyssä.

56. Valittajan väitteissä nousee esiin kysymys ADR-menettelyn osittaisesta päällekkäisyydestä oikeudenkäyntimenettelyjen kanssa ja erityisesti siitä, estääkö se, että rekisterin päätöstä vastaan ei ole aloitettu menettelyä asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla oikeudenmenetyksen perusteella esittämästä väitteistä, jotka olisi voitu esittää mainittua päätöstä vastaan ADR-menettelyssä.

57. Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ole muodollisesti esittänyt tätä kysymystä, siihen vastaamisesta saattaa olla sille hyötyä,¹⁰ koska sekä ensimmäisen kysymyksen a kohta (edellytyksistä rekisteröidä tavaramerkki Ruotsissa) että b kohta (erikoismerkien translitterointisääntöjen mahdollisesta virheellisestä soveltamisesta) viittaavat väitteisiin, jotka olisivat voineet olla rekisterin päätöstä koskeneen menettelyn kohteena. Koska vastapuoli on käynnistänyt menettelyn ainoastaan valittajaa vastaan, vielä on arvioitava, onko se mahdollisesti menettänyt oikeuden mainittujen väitteiden esittämiseen.

58. Tässä yhteydessä on huomautettava, että asetuksella N:o 874/2004 käyttöön otettua ADR-menettelyä ei ole muokattu varsinaiseksi sovittelumenettelyksi vaan pikemminkin hallinnollista menettelyä muuttavaksi menettelyksi, joka ei sulje pois menettelyjen aloittamista samanaikaisesti tai jälkikäteen kansallisissa tuomioistuimissa.¹¹ Lisäksi ADR-menettelystä puuttuu tarkoituksellisesti tiettyjä tuomioistuinmenettelyn tyypillisiä ominaispiirteitä, kuten asianosaisten

10 – Yhteisön tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ennakkoratkaisua pyytäneille tuomioistuimille annetaan vastauksia, joista on hyötävä niiden asioiden ratkaisemisessa, joiden osalta ennakkoratkaisukysymykset on esitetty; ks. esim. asia C-41/90, Höfner ja Elser, tuomio 23.4.1991 (Kok., s. I-1979, Kok. Ep. XI, s. I-147, 16 kohta); asia C-455/06, Danske Slagterier, tuomio 24.3.2009 (Kok., s. I-2119, 29 kohta) ja yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07, Sturgeon ym., tuomio 19.11.2009 (Kok., s. I-10923, 28 kohta).

11 – Tässä mielessä .eu-verkkotunnuksia koskevien riidanratkaisusääntöjen (jäljempänä ADR-säännöt; ks. http://www.adreu.eu/eurid.eu/html/ft/adr/adr_rules/adr_rules_fin.pdf) A5-säännössä määrätään, että "mahdollinen tuomioistuin käsittely ei vaikuta vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn, mikäli edempänä esitetystä A4 (c) kohdasta ei muuta johdu –; kyseinen kohta kuuluu seuraavasti: Paneelin on lopetettava vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jos sen tietoon tulee, että valituksen kohteena olevasta riidasta on annettu lopullinen päätös toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai vaihtoehtoisesti riidanratkaisuelimessä". Nämä määräykset osoittavat lisäksi, että menettely ei ole pakollinen, toisin kuin on väitetty; Muñoz, R., "L'enregistrement d'un nom de domaine .eu", *Journal des tribunaux – Droit Européen*, 2005, nro 120, s. 164.

kuuleminen ja selvittämistoimet todisteiden saamiseksi, ja tämä heikentää tiettyssä määrin puolustautumisoikeuksien laajuutta tehokkuuden hyväksi.¹²

59. Tämä ADR-menettelyn erityinen muoto selittyy yhtäältä lainsäätäjän pyrkimyksellä säätää lyhytaikaisia menettelyjä toimijoille aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi, kuten totesi jo Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -järjestön (ICANN) UDRP-säännöistä (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy).¹³ Lainsäätäjän tavoitteena on toisaalta suojella asetuksen N:o 874/2004 10 artiklassa tarkoitettujen aiempien oikeuksien haltijoita erityisesti verkkotunnuksen kaappaukselta (domain grabbing), minkä johdosta se on luonut menettelyn, jossa jo rakenteellisesti pyritään suosimaan aiempien oikeuksien haltijoita¹⁴ verkkotunnuksien haltijoihin nähden¹⁵.

12 – Bettinger, T., "Alternative Streitbeilegung für .EU", *Wettbewerbs in Recht und Praxis*, nro 5/2006, s. 551.

13 – Fromkin, M., "ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures", *Brooklyn Law Review*, osa 67, kevät 2002, nro 3, s. 636.

14 – Tämän on katsottu olevan epäoikeudenmukaista jo määrällisyyden takia, koska tavaramerkin haltijan kanneoikeutta ei ole rajattu ajallisesti, kun taas vastaajana olevalla riitautetun verkkotunnuksen haltijalla on ainoastaan 30 päivää aikaa saattaa sovitellutuomioistuimen päätös kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi. Defosse, A., "Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque : une première analyse", *Revue du Droit de l'Union Européenne*, nro 2/2007, s. 375.

15 – Tämä tällaisten menettelyjen tyypillinen tilanne, jota kutsutaan ilmaisulla "trademark bias" on saanut osakseen arvostelua. Ks. em. Fromkin, M., s. 674. Ks. myös Tardieu-Guigues, E., "Eurostar.eu", la première contestation judiciaire de l'enregistrement d'un nom de domaine en ".eu", *Revue LAMY droit de l'immatériel*, nro 15, huhtikuu 2006, s. 35; hänelle "ne yleiset periaatteet, jotka ohjaavat riitojen ratkaisua vaihtoehtoisissa riidratkaisumenettelyissä, eivät ole [verkkotunnuksien] hakijoiden edun mukaisia".

60. Edellä esitetty huomioon ottaen olisi koko oikeusvaltioajatuksen vastaista katsoa, että tiettyjä väitteitä voitaisiin esittää ainoastaan ADR-menettelyssä ja että jos niitä ei ole esitetty tällaisessa menettelyssä, niitä ei voitaisi enää ottaa tutkittavaksi kansallisissa tuomioistuimissa. Tällainen tulkinta poistaisi tehokkaan vaikutuksen asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 13 kohdalta, luettuna yhdessä sen 21 artiklan 1 kohdan kanssa; kyseisten säännösten mukaan verkkotunnuksen sulkemista voidaan nimittäin vaatia myös tuomioistuimissa ja ADR-menettelyn päättämisen jälkeen.

61. Toisaalta se, että EURID-rekisteriä vastaan asetuksen N:o 874/2004 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla aloitetussa ADR-menettelyssä esittämättä jääneitä väitteitä ei voitaisi enää oikeudenmenetyksen vuoksi esittää, olisi kyseisen säännöksen hengen vastaista. Kyseisessä artiklassa nimittäin säädetään, että mikä tahansa osapuoli voi käynnistää ADR-menettelyn joko rekisteröinnillä keinottelua tai rekisteröinnin väärinkäyttöä vastaan tai rekisteriä vastaan. Jos osapuoli, joka on käynnistänyt menettelyn ainoastaan rekisteröinnin väärinkäyttöä vastaan, olisi vaarassa menettää oikeuden esittää väitteitä rekisteriä vastaan, sen pitäisi aina aloittaa molemmat menettelyt voidakseen esittää väitteensä myös tuomioistuimissa. Mainitun 22 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ei kuitenkaan seuraa minkäänlaista velvollisuutta aloittaa molemmat menettelyt sen uhalla, että oikeus väitteiden esittämiseen menetetään, jos niitä ei ole esitetty tšekkiläisessä sovitellutuomioistuimissa.

62. Näin ollen valittajan alustavilla huomautuksilla ei ole merkitystä eikä niitä siis tarvitse ottaa huomioon.

olevia tavaroita tai palveluita varten. Lisäksi mainitun direktiivin 10 artiklassa ja asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa säädetään, että kaikilla niin kansallisten kuin yhteisön tavaramerkkien haltijoilla on enintään viiden vuoden ajan tavaramerkin rekisteröinnistä vapaus olla ottamatta tavaramerkkiä tosiasiallisesti käyttöön.¹⁶

B Ensimmäinen kysymys

1. Vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan

63. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuimien tiedustele ensimmäisen kysymyksen a kohdassa lähinnä, estävätkö sen epäilyt siitä, onko tavaramerkki ”&R&E&I&F&E&N&” rekisteröity Ruotsissa vilpittömässä mielessä, tämän tavaramerkkioikeuden muodollisen olemassaolon, jolloin se voisi tulkita asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan käsitettä ”oikeus” siten, että tällaista oikeutta ei ole olemassa tämän yksittäistapausten olosuhteissa.

64. Tältä osin on aluksi todettava, kuten komissiokin huomautuksissaan perustellusti toteaa, että direktiivissä 89/104 tai yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa ei säädetä, että tietty merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi vain, jos sen haltijan tarkoituksena on käyttää sitä hakemuksen kohteena

65. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ei estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen. On nimitäin mahdollista, että jäsenvaltioiden välisten kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkillä, jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky tai joka siellä on kyseessä olevia tavaroita tai palveluja kuvaileva, on jossakin toisessa jäsenvaltiossa erottamiskyky eikä se ole siellä tällä tavoin kuvaileva.¹⁷

66. Vilpillinen mieli ei myöskään kuulu yhteisön tavaramerkin ehdottomiin hylkäysperusteisiin (asetuksen N:o 207/2009 7 artikla),

16 – Tosiasiallisen käytön käsitteestä, ks. mm. asia C-246/05, Häupl, tuomio 14.6.2007 (Kok., s. I-4673); asia C-442/07, Verein Radetzky-Orden, tuomio 9.12.2008 (Kok., s. I-9187) ja asia C-495/07, Silberquelle, tuomio 15.1.2009 (Kok., s. I-137).

17 – Em. asia Matratzen Concord, tuomion 25 ja 32 kohta ja asia C-238/06 P, Develuy v. SMVH, tuomio 25.10.2007 (Kok., s. I-9375, 58 kohta).

ja se voi direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan olla kansallisella tasolla hylkäys- tai mitättömyysperuste. Mainitun 3 artiklan 2 kohdan sisällön perusteella jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole velvollisia sisällyttämään vilpillistä mieltä kansalliseen tavaramerkkilainsäädäntönsä ehdottomana hylkäysperusteena tai mitättömyysperusteena.

67. Tästä seuraa, että vaikka Ruotsin lainsäädännössä oletettaisiinkin säädettävän mahdollisuudesta julistaa rekisteröity tavaramerkki mitättömäksi vilpillisen mielen perusteella ja koska tavaramerkkien rekisteröinnillä on oikeutta luova vaikutus, pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan tavaramerkin julistaminen mitättömäksi on yksinomaan kansallisten hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa Ruotsin viranomaisten tehtävänä, ja mitätöinti tapahtuu kansallisessa lainsäädännössä tätä varten säädetyissä menettelyissä tai kansallisissa tuomioistuimissa niiden käsiteltäväksi saatetuissa riita-asioissa esitettyjen kanteiden tai vastakanteiden perusteella.

68. Tällainen näkemys vaikuttaa myös vastaavan paremmin edellä kuvatun ADR-menetelyn nopeustarpeeseen, koska asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä sen 22 artiklan kanssa, ei pyritä antamaan tšekkiläiselle sovitte-lutuomioistuimelle toimivaltaa ottaa kantaa niiden immateriaalioikeuksien pätevyteen, joihin verkkotunnuksen rekisteröinti perustuu, vaan ainoastaan toimivalta todeta niiden olemassaolo, vaikka se olisikin vain muodollinen.

69. Näin ollen silloinkin, kun tavaramerkkiä vastaan on aloitettu menettelyjä, joiden tarkoituksena on sen julistaminen menetetyksi tai mitättömäksi, sen voidaan katsoa olevan riittävällä tavalla asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus niin kauan kuin tällaista julistusta ei ole annettu. Tavaramerkkihakemuksen tekeminen ei sen sijaan yksin riitä osoittamaan oikeuden olemassaoloa vaan korkeintaan oikeutetun edun olemassaolon.¹⁸

70. Lopuksi todettakoon, että epäilyt siitä, että tavaramerkki on ehkä rekisteröity vilpillisessä mielessä, eivät voi merkitä sitä, että tällaista teollisoikeutta ei olisi olemassa, ja jos siis verkkotunnuksen haltija on ottanut tunnuksensa perustaksi kansallisen tavaramerkin, sillä on asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus. Tällaisia epäilyjä, joita synnyttävät erityisesti ne olosuhteet, joissa kansallinen tavaramerkki on pääasiassa rekisteröity, kuten se, että kyseessä on saksankielinen yleisnimi, voidaan tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä.

18 – Myös tšekkiläinen sovitte-lutuomioistuin näyttää noudattaneen tätä perustetta; Scheunemann, K., *Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Nomos, Baden-Baden, 2008, s. 240.

71. Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on vastattava, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kansallisen tavaramerkin haltijalla on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu oikeus niin kauan kuin toimivaltaiset viranomaiset tai tuomioistuimet eivät ole julistaneet tavaramerkkiä mitättömäksi vilpillisen mielen tai muun syyn perusteella kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2. Vastaus ensimmäisen kysymyksen b kohtaan

72. Oberster Gerichtshof pyrkii ensimmäisen kysymyksensä b kohdalla selvittämään, voidaanko valittajan katsoa menettäneen asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua oikeuden silloin, kun tavaramerkki, jonka haltija se on, ja sen hankkima verkkotunnus eroavat toisistaan sen vuoksi, että mainitun asetuksen 11 artiklassa säädettyjä translitterointisääntöjä on sovellettu virheellisesti.

73. Tältä osin on esitettävä seuraavat huomautukset.

74. Sillä, että tavaramerkkinä käytetty termi on yhdellä yhteisön kielellä – tässä tapauksessa saksan kielellä – yleisnimi, ei ensinnäkään ole merkitystä arvioitaessa translitterointisääntöjen virheellisen soveltamisen

vaikutusta, koska asetuksessa N:o 874/2004 tai asetuksessa N:o 733/2002 ei ole kielletty myöntämästä yhteisön kielisiin kuuluvilla yleisnimillä muodostettuja .eu-verkkotunnuksia.

75. Asetuksen N:o 874/2004 11 artiklasta ja erityisesti sen viimeisestä virkkeestä¹⁹ ilmenee myös selvästi, että aiempiin oikeuksiin perustuvien verkkotunnusten rekisteröintiperiaatteena on, että ne ovat keskenään identtisiä tai muistuttavat toisiaan mahdollisimman paljon.

76. Mainitun 11 artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa esitettyjen erikoismerkkien translitterointivaihtoehtojen osalta on lisäksi huomautettava, että toisin kuin komissio väittää, kyseisen säännöksen sanamuodolla ei aseteta kyseistä kolmea ratkaisua (poistaminen, korvaaminen tai kirjoittaminen kirjaimin) arvojärjestykseen, vaan se tehdään ainoastaan erikoismerkkien kirjaimin kirjoittamista koskevan kolmannen ratkaisun osalta. Tässä kolmannessa vaihtoehdossa esitetty vaatimus erikoismerkkien korvaamisesta ”jos mahdollista” on tulkittava siten, että lainsäätäjät pitää sitä kahta muuta vaihtoehtoa parempana ratkaisuna.²⁰

19 – Virke kuuluu seuraavasti: ”– Muilta osin verkkotunnuksen on oltava identtinen sen nimen sanojen tai sanojen osien kanssa, johon kohdistuu aiempia oikeuksia.”

20 – Myös riidanratkaisupaneelit näyttävät pitäneen parempana tätä tulkintaa, vaikka sillä ei ole voitu vähentää petoksia; Mietzel, J. G., ”Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu eu-Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit”, *Multimedia und Recht*, nro 5/2007, s. 284.

77. Ilmaisua ”jos mahdollista” ei kuitenkaan pidä ymmärtää siten, että erikoismerkit on ehdottomasti korvattava aina, kun kyseisellä erikoismerkillä, joka tässä asiassa on ”&”, on merkityssisältö eli tässä tapauksessa (englannin) ”and”. On otettava huomioon, että 11 artiklan tausta-ajatukseen on artiklan ensimmäisen kohdan mukaan erityisesti tarjota tyydyttävä ratkaisu koko nimiin, jotka koostuvat välilyönnein erotetuista sanoista tai sanojen osista, kuten tavaramerkki ”X&Y”. Tällaisen sanan rekisteröimisessä verkko-tunnukseksi on tietenkin teknisiä rajoitteita. Translitterointisäännöt on siis annettu juuri tällaisten esteiden poistamiseksi.

78. Vaikka siis erikoismerkkien korvaaminen asetetaan muiden ratkaisujen edelle, sitä ei pidä käyttää mekaanisesti aina, kun rekisteri joutuu käsittelemään erikoismerkin sisältävää hakemusta. Sitä käytettäessä on päinvastoin otettava huomioon mahdollisuus ilmaista verkkotunnuksiin teknisesti sopimaton merkki kirjaimin ja lisäksi se, että muutoksella päädytään tulokseen, joka on tietyllä tavalla yhdenmukainen aiemman oikeuden kanssa.

79. Vaikka siis &-merkillä, jota käytetään yleensä liittämään yhteen kaksi sanaa, voi olla merkityssisältö, joka voidaan kääntää helposti yhteisön kaikille kielille, sen, että valittaja syöllistyi lähes väärinkäyttöön, voitiin

katsoa vääristävän kyseistä merkityssisältöä. Kyseisen merkin asettaminen saksankielisen sanan ”Reifen” jokaisen kirjaimen eteen ja perään (“&R&E&I&F&E&N&”) vaikuttaa täysin epäjohdonmukaiselta varsinkin, kun sitä verrataan tapaan, jolla &-merkkiä yleensä käytetään. Kaikki nämä toteamukset vaativat kuitenkin sellaisia tosiseikkojen arviointiteja, jotka eivät ole unionin tuomioistuimen tehtävänä.

80. Tästä seuraa, että jos kansallinen tuomioistuin, jolla ainoana on toimivalta arvioida ennakkoratkaisumenettelyssä sen käsiteltäväksi saatetun riita-asian tosiseikkoja, katsoo, että &-merkillä ei ollut ollut käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa merkityssisältöä tai että se oli menettänyt sen, rekisteriä ei voitaisi arvostella siitä, että se on poistanut kyseisen merkin verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä. Tässä tapauksessa tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin ja verkkotunnuksen välinen ero olisi perusteltu; rekisteröinti olisi siis ollut moitteeton ja valittaja olisi rekisteröinyt aiemman oikeutensa asianmukaisesti, ja siitä olisi siten tullut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua oikeuden haltija.

81. Ensimmäisen kysymyksen b kohtaan on siis vastattava, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus on olemassa jopa silloin, kun tavaramerkki, johon verkkotunnuksen rekisteröinti perustuu, eroaa verkkotunnuksesta sen vuoksi, että mainitun tavaramerkin sisältämät erikoismerkit on poistettu asianmukaisesti verkkotunnuksesta.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuinten tehtävänä on tutkia, olisiko kyseiset erikoismerkit voitu kirjoittaa kirjaimin.

oikeuden tai oikeutetun edun olemassaololla. Näin ollen jäljempänä esitettävät näkökohdat esitetään ainoastaan toissijaisesti.

C Toinen ja kolmas kysymys

82. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella ja kolmannella kysymyksellään, jotka on käsiteltävä yhdessä, miten asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu voidaan osoittaa sille käsiteltäväksi saatetun tapauksen olosuhteissa; se tiedustelee erityisesti, onko saman asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädetty tapausluettelo tyhjentävä, ja jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, riittääkö pelkkä tahto käyttää verkkotunnusta eri aihealueita sisältävällä verkkosivustolla täyttämään mainitun oikeutetun edun edellytykset.

83. Toiseen ja kolmanteen kysymykseen annettavasta vastauksesta ei käytännössä ole enää hyötyä ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, koska ensimmäiseen kysymykseen annetusta vastauksesta seuraa, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu oikeus on olemassa ja koska toisaalta kyseisen säännöksen ensimmäinen soveltamisedellytys täyttyy joko tämä

84. Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädetyn tapausluettelon tyhjentyvyyden osalta on todettava ensinnäkin, että mainitun säännöstekstin eri kieliversioiden vertailu osoittaa, että saksankielisessä versiossa on virhe. Siinä säädetään nimittäin seuraavaa: ”(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: – –”. Tämä muotoilu – joka voitaisiin kääntää sanatarkasti ”Edellä 1 kohdan alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu on olemassa, kun – –” – tuo lauseeseen ehdottoman vivahteen, jonka mukaan oikeutetun edun olemassaolo voitaisiin päätellä ainoastaan nimenomaisesti mainituissa tapauksissa, jotka esitetään tämän jälkeen.

85. Useiden muiden kieliversioiden sanamuoto kuitenkin osoittaa, että yhteisön lainsäätäjä ei ole pyrkinyt siihen, että tämän oikeutetun edun mahdollinen olemassaolo voidaan osoittaa vain a, b ja c alakohdassa mainituissa tapauksissa. Tämä käy selvästi ilmi siitä, että säännöksessä on käytetty verbiä ”voida”, joka osoittaa, että mainitut esimerkit eivät ole tyhjentyviä.²¹

21 – Säännöksessä säädetään seuraavaa: englanniksi, ”A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where”; ranskaksi, ”L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand”; italiaksi, ”Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove”; espanjaksi, ”Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que”; hollanniksi, ”Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer”; sloveeniksi, ”Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:” (kursivointi tässä).

86. Tätä tekstin kirjaimellista tulkintaa tukee teleologinen peruste; asetuksen N:o 874/2004 tavoitteista on nimittäin syytä korostaa riidanratkaisupaneeleissa käytävien menettelyjen nopeutta. Tässä yhteydessä tulkintasääntöjen, jotka koskevat erityisesti nimenomaisen oikeudellisen merkitysisällön omaavia ilmaisuja, kuten ”oikeutettu etu” tai ”vilpillinen mieli”, on katsottava olevan lainsäätäjän riidanratkaisupaneelille tarjoamaa apua, koska paneeli voi muodostua jopa vain yhdestä henkilöstä²² ja koska paneelien jäsenet eivät ole välttämättä lakimiehiä.²³

87. Niiden tapausten luetteleminen, joissa oikeutettu etu voi olla olemassa, on lisäksi systemaattiselta kannalta välttämätöntä, koska asetuksen 10 artikla, johon 21 artiklan 1 kohdassa viitataan, sisältää jo hyvin joustavan määritelmän oikeudesta, varsinkin aiempien oikeuksien osalta, tai siinä viitataan kansalliseen ja yhteisön lainsäädäntöön. Asetuksessa ei kuitenkaan määritellä käsitettä ”oikeutettu etu”, joka mainitaan ainoastaan kyseisen säädöksen 21 artiklassa. Jotta paneelien työtä voitaisiin helpottaa ja koska asetuksessa ei ole säännöstä, joka sisältäisi sen soveltamisen kannalta merkityksellisiä määritelmiä, ohjeistusta kyseisestä käsitteestä voidaan saada ainoastaan samaisesta 21 artiklasta. Koska oikeuksien luettelo on lisäksi jo luonteensaakin vuoksi avoin eikä tyhjentävä, on vaikea ymmärtää, miksi oikeutettua etua koskevan luettelon osalta pitäisi olla toisin.

22 – Asetuksen N:o 874/2004 23 artiklan 2 kohdan mukaan.

23 – Tämä ilmenee asetuksen N:o 874/2004 23 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta, jossa vaaditaan ainoastaan, että heillä on oltava ”asianmukainen asiantuntemus”.

88. Kun kerran on päädytty toteamaan, että asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädetty tapausluettelo ei ole tyhjentävä, on tutkittava, riittääkö pelkkä aikomus käyttää verkkotunnusta täyttämään oikeutettua etua koskevan edellytyksen.

89. Tässä yhteydessä on huomattava, että kyseisessä säännöksessä mainitussa kolmessa tapauksessa edellytetään tai oletetaan nimenomaisesti, että tunnusta käytetään. Käyttövaatimuksesta voidaan poiketa ainoastaan ensimmäisessä tapauksessa, jos tunnuksen haltija pystyy osoittamaan suorittaneensa valmisteluja tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi.

90. Pelkkää ilmoitusta aikeesta käyttää verkkotunnusta ei kuitenkaan voida pitää tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi suoritettavana valmisteluna; oikeusvarmuus edellyttää todisteita toimintasuunnitelmasta, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä suunnitellun toiminnan aloittamiseksi mahdollisimman nopeasti. Jos tällaiseksi todisteeksi pitäisi hyväksyä esimerkiksi yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, oikeutetun edun olemassaolo pitäisi osoittaa myös muilla, suunnitelman etenemistä suurpiirteisemmin kuvaavilla asiakirjoilla, kuten

yhtiösopimusten luonnoksilla, verkkosivuston kehittämissuunnitelmilla jne.²⁴

D Neljäs ja viides kysymys

91. Valittajan sen väitteen osalta, jonka mukaan se ei olisi alkanut tosiseikkojen tapahtuma-ajankohtana valmistella toimintaansa, koska se odotti tämän riita-asian ratkaisua, on todettava, että vaikka tätä asennetta voitaisiinkin pitää järkevänä, se voi myös osoittaa, että valittajalla ei ole muuta pyrkimystä kuin verkkotunnuksen rekisteröinti. Koska minkäänlaista tätä koskevaa näyttöä ei ole, pelkästään tätä päämäärää ei voida pitää oikeutettuna alkuvaiheen aikana vaan ainoastaan yleisen vaiheen aikana, jolloin hakemuksiin ei kohdistu mitään vaatimuksia.

92. Koska tällaiset aikomuksia ja verkkotunnuksen tueksi aloitettavaa toimintaa koskevat arvioinnit koskevat kuitenkin tosiseikkoja, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia kaikkien sen käsiteltäväksi saatetun asian tosiseikkojen perusteella, onko verkkotunnuksen haltija todella esittänyt näyttöä tällaisen suunnitelman olemassaolosta tai toimittanut asiakirjoja tai muita todisteita, sillä jos niitä ei toimiteta, oikeutetun edun olemassaoloa ei voida päätellä pelkän käyttöaikomuksen perusteella.

93. Oberster Gerichtshof tiedustelee näillä kahdella kysymyksellä, jotka on tutkittava yhdessä, lähinnä yhtäältä sitä, onko valittaja toiminut asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa vilpillisessä mielessä, ja toisaalta sitä, onko se perusteiden luettelo, jota 21 artiklan 3 kohdan mukaan käytetään osoituksena vilpillisestä mielestä, tyhjentävä.

94. Siltä osin kuin on kyse vilpillisen mielen osoittamiseksi 21 artiklan 3 kohdassa säädettyjen perusteiden luettelon tyhjentävyydestä, on vain todettava, että asetuksen N:o 874/2004 saksankielisessä versiossa on jälleen tehty virhe. Kieliversioiden vertailu nimittäin osoittaa – kuten toisenkin kysymyksen osalta²⁵ – että saksankielisen lauseen muotoilu "Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn" on liian ehdoton ja rajoittaa kieliopillisesti vilpillistä mieltä koskevat tapaukset 21 artiklan 3 kohdassa esitettyihin tapauksiin. Kaikissa muissa

24 – Tätä väitettä on puollettu ainakin osassa oikeuskirjallisuutta; Bettinger, T., Willoughby, A., ja Abel, S. M., *Domain Law and Practice – An International Handbook*, Oxford, 2005, s. 278, ja edellä mainittu teos Scheunemann, K., s. 245.

25 – Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 84 ja 85 kohta.

kielissä²⁶ lauseeseen on sitä vastoin tuotu merkittävä sävy lisäämällä siihen verbi ”voida”, minkä vuoksi kyseisessä luettelossa esitetyt tapaukset ovat esimerkinomaisia, eikä luettelo siis ole tyhjentävä. Saksankielistä versiota on näin ollen tulkittava muiden kieliversioiden perusteella.²⁷

95. Tätä tekstin kirjaimellista tulkintaa tukee ensinnäkin sama teleologinen peruste, joka esitettiin mainitun säännöksen 2 kohdan tulkinnan osalta, kun kyse oli ADR-menettelyjen summaarisesta luonteesta ja mahdollisuudesta, että paneelin jäseniltä puuttuvat juridiset valmiudet, minkä katsottiin saaneen lainsäätäjän haluamaan auttaa heitä antamalla esimerkkejä.²⁸

26 – Englanniksi, ”Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:”; ranskaksi, ”La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:”; italiaksi, ”La mala fede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:”; espanjaksi, ”Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]”; hollanniksi, ”Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:” ja sloveeniksi, ”Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:” (kursivointi tässä).

27 – Vastakkaista näkökantaa, jossa korostetaan luettelon tyhjentyvyyttä, on puolustettu väittämällä, että vilpittömä mieltä koskevan yleisen lausekkeen lisääminen nimenomaisesti mainittuihin perusteisiin saattaisi johtaa eri kansallisissa tuomioistuimissa erilaisiin tulkintoihin, ja tämä, yhdessä tavaramerkkioikeudesta johdettujen perusteiden kanssa, olisi ristiriidassa verkkotunnuksia koskevien perusteiden kanssa; Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymanns, Köln/München, 2008, s. 40. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin perinteisesti käyttänyt kieliversioiden vertailumenetelmää selvittääkseen, mitä yhteisön sääösteksteissä tarkoitetaan. Silloin kun virhe ilmenee vain yhdessä kieliversiossa, kuten tässä tapauksessa, ja merkityssisältö on kaikissa muissa kieliversioissa sama, ei voida muuta kuin päätyä katsomaan, että kyseisessä versiossa on tehty virhe. Lisäksi asetuksen N:o 874/2004 3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa viitataan myös vilpittömään mieleen yleisenä lausekkeena eikä ainoastaan 21 artiklassa säädettyihin perusteisiin liittyvänä asiana, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseistä lauseketta olisi tulkittava suppeasti.

28 – Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 87 kohta.

96. Vilpillisen mielen osalta on lisättävä, että koska asetuksen tavoitteena on ehkäistä ennalta tai estää verkkotunnuksen kaappaamista, yhteisön lainsäätäjällä on halunnut tarjota mainituille paneeleille tyypillisiä esimerkkejä tällaisista menettelytavoista, jotka ovat sen mielestä joka tapauksessa vilpittömän mielen vastaisia.

97. Systemaattiselta kannalta on myös todettava, että vilpittömä mieltä vaaditaan asetuksen N:o 874/2004 3 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa verkkotunnuksen rekisteröintipyyntöön liitettävän vakuutuksen muodossa; vakuutus on mainitun pyynnön validoinnin välttämätön edellytys. Koska rekisteri voi saman asetuksen 20 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan nojalla sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan, kun haltija rikkoo rekisteröintiehtoja, sulkeminen vilpittömän mielen puuttumisen perusteella edellyttää siis, että rekisteri tarkistaa vilpilliseen mieleen perustuvan syyn olemassaolon; vilpillisen mielen mahdollisia perusteita ei ole kuitenkaan rajoitettu. Koska kyseessä on yleinen lauseke, on vaikea uskoa, että lainsäätäjällä olisi myöntänyt rekisterille toimivallan tulkita vilpillistä mieltä omasta aloitteestaan ja ilman rajoituksia; jos taas 21 artiklan 3 kohdan luettelon katsottaisiin olevan tyhjentävä, tuomioistuinten ulkopuolisten elinten tai tuomioistuinten toimivalta tulkita vilpillistä mieltä rajoitettaisiin kyseisen säännöksen luettelossa nimenomaisesti säädettyihin perusteisiin.

98. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti kuitenkin tärkeän kysymyksen, koska se epäilee, että valittajan menettelytapa vastaa yhtä 21 artiklan 3 kohdan luettelossa nimenomaisesti säädetystä tilanteista. Jos nämä perusteet, jotka sitä paitsi kuuluvat kaikki verkkotunnuksen tyyppilisiin kaappaustapoihin, olisivat tyhjentyä, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen olisi pitänyt päätyä toteamaan, että vilpillistä mieltä ei ole esiintynyt.

99. Jos taas hyväksytään muita syitä, joihin asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli voi perustua, on selvítettävä perusteet, joilla on merkitystä valittajan vilpillisen mielen arvioinnissa.

100. Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin jo aiemmin todennut, että vilpillisen mielen olemassaolo on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät.²⁹ Vaikka se on ottanut tällaisen kannan tavaramerkkioikeutta koskevassa asiassa, jossa kyse oli asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta, mikään ei estä sitä soveltamasta samaa päätelmää analogisesti. Molemmissa tapauksissa on nimittäin kyse oikeuksien (joko tavaramerkkioikeuksien tai verkkotunnuksen yksinomaisten

käyttöoikeuksien) hankkimisesta viralliseen rekisteriin tehtävän rekisteröinnin avulla.

101. Seuraavassa on esitettävä tarkennuksia niistä ennakkoratkaisukysymyksissä mainituista tekijöistä, joilla saattaa olla merkitystä tutkittaessa, onko valittaja toiminut vilpillisessä mielessä, ja jotka ovat

- olosuhteet, joissa tavaramerkki on hankittu, jotta voitaisiin hakea verkkotunnuksen rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa;

- se, että kyseessä on saksankielinen yleisnimi ja

- se, että &-merkkiä on mahdollisesti käytetty väärin, jotta voitaisiin vaikuttaa asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan transliterointisääntöjen soveltamiseen.

²⁹ – Asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009 (Kok., s. I-4893, 37 kohta).

102. Aluksi on todettava, että näytöksi tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä ei riitä yksin se, että se rekisteröi tavaramerkin jäsenvaltiossa, jossa sillä ei ole aikomusta harjoittaa minkäänlaista merkkiin liittyvää ammattitoimintaa, ainoastaan saadakseen kilpailijoihinsa nähden paremman aseman verkkotunnuksen myöntämisen yhteydessä.

103. Asetuksessa N:o 874/2004 itsessään nimittäin säädetään alkuvaiheesta, jonka aikana aiempien oikeuksien – kuten rekisteröityjen tavaramerkkien – haltijat voivat hakea tätä aiempaa oikeutta vastaavaa verkkotunnusta ja saada etusijan sellaisiin hakijoihin nähden, joilla tällaisia oikeuksia ei ole. Pareman aseman hankkimista voidaan siis pitää vilpillisenä mielenä ainoastaan silloin, kun useat muut tekijät yhdessä osoittavat, että aiempien oikeuksien haltija ei olisi saanut tätä etua tavanomaisissa olosuhteissa ja että tämä suotuisa tilanne johtuu menettelystä, jossa on toimittu tietoisesti hyvän kauppatavan vastaisesti. Juuri nämä muut seikat, jotka voisivat osoittaa valittajan toimineen vilpillisessä mielessä, on arvioitava.

104. Tavaramerkin ”&R&E&I&F&E&N&” hankkimisedellytysten osalta voidaan täten

todeta, että vaikka tietyn merkin haltija voikin vapaasti rekisteröidä merkkinsä haluamassaan maassa, silloin kun tavaramerkki rekisteröidään maassa, jossa sen haltija ei aio käyttää sitä missään tapauksessa, kuten ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen yhteisöjen tuomioistuimelle toimittamien asiakirjojen perusteella vaikuttaa tapahtuneen, tavaramerkki ei täytä ensisijaista tehtäväänsä eli se ei takaa kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä.³⁰ Koska valittaja ei toimi Ruotsin markkinoilla, mainittu tavaramerkki ei suojaisi niillä mitään tavaraa tai palvelua.

105. Tämä seikka ei kuitenkaan yksin ole riittävä syy katsoa, että valittaja on toiminut vilpillisessä mielessä, koska kuten jo huomautettiin, tavaramerkin haltija voi direktiivin 89/104 nojalla olla käyttämättä merkkiä enintään viiden vuoden ajan tavaramerkin rekisteröinnistä. Tästä huolimatta se, että tavaramerkin haltija ei, kuten tässä tapauksessa, selvästikään aikonut myydä tavaroita tai palveluja Ruotsissa eikä etenkin turvovöitä, koska se halusi markkinoida renkaita, voi olla yksi osoitus siitä, että tavaramerkkiä ei ole hankittu sen ensisijaista tehtävää eikä edes sen muita tehtäviä varten, joita ovat asianomaisen tavarantoimittajan tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottaminen, investointi ja mainonta.³¹

30 – Ks. mm. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMVH, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5089, 48 kohta).

31 – Tavaramerkin muut tehtävät on hiljattain tunnustettu oikeuskäytännössä, ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185, 58 kohta).

106. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että saksankielinen sanamerkki rekisteröidään maassa, jossa ei puhuta saksaa, eli Ruotsissa.

107. Tämä tekijä osoittaa selvästi, että tavaramerkillä oli ainoastaan täydentävä, joskin välttämätön tehtävä, joka liittyi verkkotunnuksen hankkimiseen. Hyvän kauppatavan mukaisesti valittaja ei olisi voinut rekisteröidä tavaramerkkiä ”Reifen” saksankielisessä maassa, koska yleisnimitystä muodostuvilta sanamerkeiltä puuttuu erottamiskyky varsinkin silloin, kun ne ovat kuvailevia.³² Tavaramerkin haltija tarvitsee suojaa merkilleen kuitenkin juuri saksankielisissä maissa, koska sen kohdemarkkinat eli rengasmarkkinat rajoittuvat ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan juuri saksankielisiin maihin.

108. Yleisnimiä ei toki ole suljettu rekistereiden ”.de” tai ”.at” ulkopuolelle eikä myöskään

rekisterin ”.eu” ulkopuolelle.³³ Koska valittaja ei kuitenkaan voinut saada yleisnimestä muodostuvaa tavaramerkkiä ”Reifen” rekisteröityä saksankielisille markkinoille, joilla se aikoi harjoittaa toimintaansa, sen olisi pitänyt odottaa yleisen vaiheen aloittamista yrittääkseen saada verkkotunnuksensa rekisteröityä yhdenvertaisessa asemassa niiden muiden henkilöiden kanssa, jotka halusivat rekisteröidä tämän saman tunnuksen, noudattaen saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatetta³⁴, joka on moderni versio roomalaisesta sananlaskusta *prior tempore potior iure*³⁵.

109. Kun valittaja juonitteli rekisteröimällä tavaramerkin, jota se ei aikonut käyttää, se

33 – On kuitenkin todettava, että kansallisissa lainsäädännöissä on joitakin eroja; vaikuttaa siltä, että jopa Itävallan oikeuskäytännössä on suhtauduttu alun perin hieman epäluuloisesti siihen, voidaanko yleissanojen rekisteröiminen verkkotunnuksiksi katsoa vilpittömässä mielessä tapahuneeksi toiminnaksi; Haller, A., ”Internet-Domains – ein Überblick”, Brenn (toim.), *ECG/E-Commerce-Gesetz*, Manz, Wien, 2002, s. 109; Espanjan lainsäädännössä sitä vastoin kielletään nimenomaisesti yleissanojen rekisteröiminen tavaroita, palveluja, laitoksia, toimintasektoreita, ammatteja, uskontoja jne. varten; Plaza Penadés, J., ”Propiedad intelectual y sociedad de la información”, García Mexía, P. (toim.), *Principios de Derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, s. 380; Italiassa puolestaan yleissanojen rekisteröinti ei ole lailla kielletty, mutta oikeuskäytäntö vaikuttaa kallistuvan ainakin osittaisen kieltämisen suuntaan; Casaburi, G., ”Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale”, *Rivista Giuridica di merito De Jure*, nro 5, toukokuu 2008, s. 12; Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät näytä kieltävän yleissanojen rekisteröimistä verkkotunnuksiksi; Ranskan lainsäädännön osalta ks. Azéma, J., ja Galloux, J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 6. painos, Pariisi, 2006, s. 917; Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön osalta ks. Morcom, Roughton, Graham ja Malynicz, *The modern law of trade marks*, 2. painos, Lexis Nexis Butterworths, Lontoo, 2005, s. 377 ja 378.

34 – Ks. asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 11 perustelukappale, jonka mukaan ”– vaihteittaisen rekisteröinnin päätyttyä saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatetta olisi sovellettava verkkotunnusten antamiseen.

35 – *Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis*, osa II, Krüger, Berliini, 1954, 8.17 (18)3(4).

32 – Saksan lainsäädännössä, ks. Ströbele, P., ”Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft”, Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar*, 9. painos, Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 242.

kuitenkin vain välttyi odottamasta yleisen vaiheen aloittamista muiden samasta verkkotunnuksesta kiinnostuneiden haitaksi, ja toimi näin vastoin asetuksen N:o 874/2004 henkeä, jonka mukaan saapumisjärjestyksessä palvelemista koskevaa säännöstä on sovellettava myös kyseisen vaiheen aikana.

110. Lopuksi on myös otettava huomioon, että valittaja käytti &-merkkiä mahdollisesti väärin vaikuttaakseen asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan translitterointisääntöjen soveltamiseen.

111. Toinen tekijä, joka vaikutti siihen, että valittaja sai verkkotunnuksen ja välttyi yleisen vaiheen kilpailulta, oli nimittäin tavaramerkin kirjoittaminen käyttämällä kohtuuttomasti ja epäloogisesti &-merkkiä. Symbolilla ”&” on merkissä ”&R&E&I&F&E&N&” taipumus kadottaa perinteinen merkityksensä (”and”, ”ja”) ja muuttua ainoastaan yhdenlaisiksi kulissiksi, jota käytetään todellisuudessa toivotun sanan koristeena, ja tämä oikeuttaisi poistamaan sen rekisteröinnin yhteydessä, mutta ei translitteroimaan sitä.

112. Sitä paitsi se, että tavaramerkkejä rekisteröitiin ruotsalaiseen rekisteriin suuri määrä – yhteensä 33 – samalla menetelmällä eli käyttämällä &-merkkiä, voi myös olla

osoitus siitä, että verkkotunnuksen haltija ei ole toiminut vilpittömässä mielessä, koska tällaiset rekisteröinnit voivat kuulua 21 artiklan 3 kohdan a, b tai d alakohdassa esitettyihin tilanteisiin eli tyyppillisiin verkkotunnusten kaappaamisenmenettelyihin.

113. Kaikki nämä seikat tuovat mieleen oikeuden väärinkäytön periaatteen, jonka osalta yhteisöjen tuomioistuin on jo lausunut, että sen toteaminen, että kysymyksessä on väärinkäyttö, edellyttää joukkoa objektiivisesti arvioitavia seikkoja, joista ilmenee, että yhteisön säännösten tavoitetta ei ole saavutettu huolimatta siitä, että tämän säännösten edellytyksiä on muodollisesti noudatettu, ja toisaalta se edellyttää subjektiivista tekijää, joka muodostuu tahdosta saada yhteisön säännöstöstä johtuva etuus luomalla keinotekoisesti sen saamiseksi vaadittavat edellytykset.³⁶

114. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella neljänteen ja viidenteen kysymykseen on vastattava, että kun kansallinen tuomioistuin tutkii vilpillistä mieltä, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä saman artiklan 3 kohdan kanssa, jonka perusteet eivät ole tyhjentäviä, sen on otettava

³⁶ – Asia C-110/99, Emsland-Stärke, tuomio 14.12.2000 (Kok., s. I-11569, 52 ja 53 kohta) ja asia C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, tuomio 21.7.2005 (Kok., s. I-7355, 39 kohta).

huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät ja etenkin

- olosuhteet, joissa tavaramerkki on hankittu, ja erityisesti aikomus olla käyttämättä sitä markkinoilla, joita varten suoja on haettu

- se, että kyseessä on saksankielinen yleisnimi ja

- se, että &-merkkiä on mahdollisesti käytetty väärin, jotta voitaisiin vaikuttaa asetuksen N:o 874/2004 11 artiklan translitterointisääntöjen soveltamiseen,

sikäli kuin rekisteröinnin ainoana tarkoituksena on, että tavaramerkkiä vastaavan verkkotunnuksen rekisteröintiä voidaan hakea mainitussa asetuksessa säädettyssä verkkotunnuksen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa (alkuvaihe).

katson, että vaikka valittajalta on vaikea evätä asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu oikeus, useat tekijät voivat kuitenkin osoittaa sen toimineen vilpillisessä mielessä.

116. Kansallisen tavaramerkin hankkiminen on siis oikeus, jonka ansiosta valittaja saa mainitussa säännöksessä vaaditun oikeudellisen aseman, ja tämä etu voidaan poistaa siltä ainoastaan mitätöimällä kyseinen tavaramerkki kansallisten menettelyjen perusteella. Tavaramerkin ja verkkotunnuksen välinen ero johtuu kuitenkin todennäköisesti moitteettomasta translitterointisääntöjen soveltamisesta, joten valittajaa ei voida moittia myöskään tästä erosta 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna oikeuden eväämiseksi siltä.

VII Yhteenveto

115. Tässä ratkaisuehdotuksessa esitetyn arvioinnin perusteella ehdotan ratkaisua, jossa

117. Valittajan eri toimet ovat kuitenkin renkaita ketjussa, joka johtaa verkkotunnuksen rekisteröintiin. Huolimatta siitä, että nämä kaikki toimet ovat yksittäisinä muodollisesti asianmukaisia, prosessi kokonaisuudessaan

viittaa siihen, että valittajan tarkoituksena oli välttää asetuksen säännösten soveltamiselta sellaisen tavaramerkin välityksellä, jota se tarvitsee ainoastaan voidakseen hyötyä verkkotunnusten rekisteröinnin ensimmäisestä osasta. Näin toimiessaan valittaja saa muihin samasta verkkotunnuksesta, joka on lisäksi saksankielinen yleisnimi, kiinnostuneisiin nähden edun, jota se ei olisi saanut, jos se olisi toiminut vilpittömästi.

118. Väärinkäytöksi katsottavalla menettelyllään valittaja nimittäin estää muita kiinnostuneita osallistumasta verkkotunnuksen myöntämiseen saapumisjärjestyksessä palvelemista koskevan säännön mukaisesti. Tämän menettelyn hyväksyminen ”nerokkaana vetona” tarkoittaisi, että kilpailu nopeudesta vaihtuisi kilpailuun nokkeluudesta eli siitä, kuka löytää edullisimman oikotien, ja tämä olisi asetuksen hengen vastaista.

VIII Ratkaisuehdotus

119. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberster Gerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

”1) .eu-alue-tunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kansallisen tavaramerkin haltijalla on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu oikeus niin kauan kuin toimivaltaiset viranomaiset tai tuomioistuimet eivät ole julistaneet tavaramerkkiä mitättömäksi vilpillisen mielen tai muun syyn perusteella kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Tämä oikeus on olemassa jopa silloin, kun tavaramerkki, johon verkkotunnuksen rekisteröinti perustuu, eroaa verkkotunnuksesta sen vuoksi, että mainitun tavaramerkin sisältämät erikoismerkit on poistettu asianmukaisesti verkkotunnuksesta. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia, olisiko kyseiset erikoismerkit voitu kirjoittaa kirjaimin.