

GENERALINĖS ADVOKATĖS
VERICA TRSTENJAK IŠVADA,
pateikta 2010 m. vasario 10 d.¹

I – Įžanga

1. Nagrinėjamos bylos pagrindas – remiantis EB 234 straipsniu Austrijos Aukščiausiojo teismo (*Oberster Gerichtshof*) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kuriuo Teisingumo Teismui pateikiami penki klausimai dėl Reglamento (EB) Nr. 874/2004² 21 straipsnio išaiškinimo.

2. Šie klausimai kilo nagrinėjant įmonės *Internetportal und Marketing GmbH*, turinčios interneto portalų ir parduodančios prekes internetu (toliau – ieškovė), ir Richard Schlicht, Beniliukso prekių ženklo „Reifen“, kurį jis ketina naudoti prekiaudamas naujomis valymo priemonėmis, pirmiausia langų stiklų valymo priemonėmis³, savininko (toliau – atsakovas), teisinį ginčą dėl domeno vardo „reifen.eu“.

1 – Originalo kalba: prancūzų.

2 – 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas, nustatantis .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus (OL L 162, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 34 t., p. 825).

3 – Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo teigimu, ši prekių ženklą sudaro trys pirmosios vokiečių kalbos žodžių *Reinigungsmittel* („valymo priemonės“) ir *Fenster* („langas“) raidės; bet paties žodžio *Reifen* reikšmė – „padanga“.

3. Minėti klausimai iš esmės susiję su kriterijais, taikytiniais nustatant „teisės“, „teisėtų interesų“ ir „nesąžiningumo“ Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio prasme buvimą.

II – Teisinis pagrindas

4. 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo⁴ 1 straipsnyje nustatytos bendrosios .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo taisyklės, įskaitant registro paskyrimą, ir bendrosios politikos sistema, kurioje registras funkcionuos.

5. Šio reglamento 16 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad nustatant viešąją tvarką, nukreiptą prieš spekuliacijomis ir piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją, reikia užtikrinti, kad ankstesnių teisių, pripažintų ar nustatytų pagal nacionalinę ir (arba) Bendrijos teisę, turėtojai bei viešosios

4 – OL L 113, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 394.

institucijos galėtų pasinaudoti tam tikru laikotarpiu („sunrise period“ – „saulėtekio periodas“), kai jų domenų vardų registravimas būtų rezervuotas išimtinai tokiems ankstesnių teisių, pripažintų ar nustatytų pagal nacionalinę ir (arba) Bendrijos teisę, turėtojams bei viešosioms institucijoms.

6. Reglamento Nr. 733/2002 5 straipsnyje („Politikos sistema“) nurodyta:

„1. <...> Komisija priima viešosios tvarkos taisyklės, reguliuojančias .eu ALD įdiegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus, susijusius su registracija. Viešoji tvarka susideda iš:

- a) neteisminio konfliktų sureguliuavimo politikos;
- b) viešosios tvarkos, nukreiptos prieš spekuliacijomis ar piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją, įskaitant galimybę registruoti domenų vardus periodiškai, siekiant užtikrinti nacionalinių ir (arba) Bendrijos įstatymų pripažintiems arba įsteigtiems ankstesnių teisių turėtojams bei viešosioms organizacijoms [ankstesnių teisių, pripažintų ar nustatytų pagal nacionalinę ir (arba) Bendrijos teisę, turėtojams bei viešosioms institucijoms] reikiamas laikinąsias galimybes užregistruoti savo vardus;

<...>“

7. Reglamento Nr. 874/2004, priimto taikant minėtą straipsnį, 12 konstatuojamojoje dalyje nustatyta:

„Siekiant apsaugoti Bendrijos ar šalies teisės pripažintas ankstesnes teises, turi būti įdiegta registracijos etapai tvarka. Registracija etapai turėtų vykti dviem etapais, siekiant užtikrinti, kad ankstesnių teisių turėtojai turėtų tinkamų galimybių užregistruoti vardus, į kuriuos jie turi ankstesnių teisių. <...> Po to, jeigu į domeno vardą pretenduoja du ar daugiau pareiškėjų ir kiekvienas jų turi ankstesnių teisių, tas vardas turėtų būti paskiriamas pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai““

8. Reglamento Nr. 874/2004 3 straipsnyje („Domenų vardų registracijos prašymai“) nustatyta:

„Domeno vardo registracijos prašyme turi būti visi šie dalykai:

<...>

- c) elektroninis prašančiosios šalies tvirtinimas, kad jos žiniomis domeno vardo prašymas teikiamas sąžiningai ir nepažeidžia jokių trečiosios šalies teisių.

<...>“

9. Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnyje („Tinkamos šalys ir vardai, kuriuos jos gali registruoti“) nurodyta:

10. Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje („Specialūs simboliai“) nustatyta:

„1. Ankstesnių teisių, kurias pripažino ar nustatė nacionalinė ir (arba) Bendrijos teisė <...>, turėtojai gali teikti prašymus užregistruoti domenų vardus registracijos etapais laikotarpiu prieš bendrosios .eu domeno registracijos pradžią.

„Registruojant visą pavadinimą, kai tokiaime pavadinime tarp teksto elementų ar žodžių yra tarpų, toks visas pavadinimas ir tas pats pavadinimas, prašomame domeno varde užrašytas su brūkšneliu tarp žodžių ar sujungtas į vieną žodį, laikomi tapačiais.

Turima galvoje, kad „ankstesnės teisės“, *inter alia*, reiškia ir registruotus šalių [nacionalinius], ir Bendrijos prekių ženklus, geografines nuorodas ar kilmės vietos nuorodas ir tokia apimtimi, kokia juos gina šalies teisė valstybėje narėje, kurioje jie turimi: neregistruotus prekių ženklus, firmos vardus, verslo identifikatorius, įmonių pavadinimus, pavardes ir skiriamuosius apsaugotų literatūros ir meno kūrinių pavadinimus.

Kai varde, į kurį pareikštos ankstesnės teisės, yra specialių simbolių, tarpų ar skyrybos ženklų, iš atitinkamo domeno vardo jie visiškai pašalinami, pakeičiami brūkšneliais ar užrašomi kitaip, jei tai įmanoma.

<...>

Specialiems simboliams ir skyrybos ženkliams, minėtiems antroje pastraipoje, priskiriama: ~ @ \$ % ^ & * () + = < > { } [] | \ / : ; ' , . ?

2. Registracija ankstesnės teisės pagrindu – tai viso pavadinimo, į kurį turima tokia ankstesnė teisė, registracija tokia forma, kaip užrašyta dokumentuose, įrodančiuose, kad tokia teisė egzistuoja.

<...> Visais kitais atvejais domeno pavadinimas turi visiškai atitikti vardo, į kurį turima ankstesnė teisė, teksto elementus ar žodžius.“

<...>“

11. Reglamento Nr. 874/2004 12 straipsnyje („Registracijos etapai“) nurodyta:

„1. Registracija etapais turi prasidėti tik po 2004 m. gegužės 1 d. ir tik tada, kai įvykdytas 6 straipsnio pirmosios pastraipos reikalavimas bei pasibaigęs 8 straipsnyje numatytas laikotarpis.

Registras paskelbia registracijos etapai pradžios datą ne mažiau kaip prieš du mėnesius ir apie tai informuoja visus akredituotus registratorius.

<...>

2. Registracijos etapai laikotarpio trukmė yra keturi mėnesiai. Bendroji domenų vardų registracija turi prasidėti tik po to, kai pasibaigia registracijos etapai laikotarpis.

Registraciją etapais sudaro dvi dalys, kurių kiekviena trunka du mėnesius.

Per pirmąją registracijos etapais dalį ankstesnių teisių ar licencijų savininkai ir valstybės įstaigos, minėtos 10 straipsnio 1 dalyje, gali teikti prašymus registruoti domenų vardais tik registruotus šalių ir Bendrijos prekių ženklus, geografines nuorodas ir pavadinimus bei akronimus, minėtus 10 straipsnio 3 dalyje.

Per antrąją registracijos etapais dalį ankstesnių teisių savininkai gali teikti prašymus domenų vardais registruoti pavadinimus, kuriuos leidžiama registruoti per pirmąją dalį, bei pavadinimus, į kuriuos minėtieji savininkai turi bet kokių kitų ankstesnių teisių.

3. Prašyme registruoti domeno vardą remiantis ankstesne teise, kaip tai apibrėžta 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse, turi būti nuoroda į teisės į vardą teisinį pagrindą šalies ar Bendrijos teisėje, taip pat kita svarbi informacija, pavyzdžiui, prekių ženklo registracijos numeris, informacija apie paskelbimą oficialiame leidinyje arba Vyriausybės leidinyje, registracijos profesinėse arba verslo asociacijose ir prekybos rūmuose informacija.

<...>

6. Ginčams dėl domeno vardo spręsti taikomos VI skyriuje pateiktos taisyklės.“

12. Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnyje („Ginčytini ir piktnaudžiavimo atvejai“) nustatyta:

„1. Registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama neteismine ar teismine tvarka, kai tas vardas yra toks pats ar klaidinančiai panašus į vardą, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstama arba

nustatoma 10 straipsnio 1 dalyje minėta teisė, ir kai jis:

- a) jo savininko buvo užregistruotas pastarajam neturint į tą vardą teisių ar teisėtų interesų; arba
- b) buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai.

2. Teisėti interesai, kaip apibrėžta 1 dalies a punkte, gali būti įrodyti, kai:

- a) prieš bet kokią išpėjimą apie alternatyvią ginčų sprendimo (AGS) tvarką domeno vardo savininkas naudojo domeno vardą ar pavadinimą, atitinkantį domeno vardą, siūlydamas prekes ar paslaugas, arba rengėsi tai daryti ir tokį rengimąsi galima įrodyti;

- b) domeno vardo savininkas, kuris yra įmonė, organizacija ar fizinis asmuo, buvo ir yra plačiai žinomas domeno vardu, netgi kai nėra pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstamos ar nustatytos teisės;

- c) domeno vardo savininkas teisėtai ir nekomerciniais tikslais ar sąžiningai naudoja domeno vardą, nesiekdamas suklaidinti vartotojų ar pakenkti vardo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, reputacijai.

3. Nesąžiningumas, kaip apibrėžta 1 dalies b punkte, gali būti įrodytas, kai:

- a) iš aplinkybių matyti, kad domeno vardas buvo užregistruotas ar įsigytas visų pirma siekiant parduoti, išnuomoti ar kitaip perduoti tą domeno vardą pavadinimo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkui; arba

- b) domeno vardas buvo užregistruotas siekiant, kad pavadinimo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkas ar valstybės įstaiga negalėtų parinkti tokį pavadinimą atitinkančio domeno vardo, jeigu:

- i) galima įrodyti, kad besiregistruojantis elgiasi būtent taip; arba

- ii) domeno vardas tinkamu būdu nebuvo naudojamas ne mažiau kaip

dvejus metus po registracijos datos;
arba

e) užregistruotas domeno vardas yra asmens vardas, o domeno vardo savininko ir užregistruoto domeno vardo nesieja jokie įrodomi ryšiai.

iii) yra toks atvejis, kad pradėjus AGS procesą domeno vardo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkas arba valstybės įstaigos domeno vardo savininkas paskelbė apie savo ketinimus naudoti tą domeno vardą tinkamu būdu, bet to nepadarė per šešis mėnesius nuo AGS proceso pradžios datos;

<...>“

13. Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnyje („Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procesas“)⁵ nustatyta:

„1. AGS procesą gali pradėti bet kuri šalis, kai:

c) domeno vardas buvo užregistruotas visų pirma siekiant sužlugdyti profesinę konkurento veiklą; arba

a) registracija yra ginčytina arba ja piktnaudžiaujama, kaip apibrėžta 21 straipsnyje; arba

d) domeno vardas buvo sąmoningai naudojamas interneto vartotojams pritraukti siekiant komercinės naudos domeno vardo tinklalapio savininkui ar kitai interneto svetainei, sukūrus painiavos su pavadinimu, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, arba painiavos su valstybės įstaigos pavadinimu galimybę, kai tokios painiavos galimybė iškyla dėl domeno vardo savininko tinklalapio ar svetainės arba jo tinklalapyje ar svetainėje siūlomo produkto ar paslaugos šaltinio, finansavimo, ryšių ar paramos; arba

b) registro priimtas sprendimas prieštarauja šiam reglamentui arba Reglamentui (EB) Nr. 733/2002.

<...>

⁵ — Išnaša netaikytina versijai lietuvių kalba.

11. Kai yra pradėtas procesas prieš domeno vardo savininką, AGS kolegija nusprendžia, kad domeno vardas turi būti panaikintas, jei nustato, kad registruotas vardas yra ginčytinas ar juo piktnaudžiaujama, kaip apibrėžta 21 straipsnyje. Domeno vardas perduodamas ieškovui, jeigu ieškovas pateikia prašymą šiam domeno vardui ir atitinka bendruosius tinkamumo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 733/2002 4 straipsnio 2 dalies b punkte.

<...>

13. AGS tvarka priimti sprendimai šalims ir registruvi yra privalomi, išskyrus atvejus, kai per 30 kalendorinių dienų nuo AGS tvarka priimto sprendimo pranešimo šalims dienos pradėdamas teismo procesas.“

III — Faktinės aplinkybės, pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

14. Ieškovė turi interneto portalų ir parduoda prekes internetu. Kad galėtų pateikti domenų vardų registravimo prašymą pirmoje registracijos etapai dalyje, ji Švedijos prekių ženklų registruvi pateikė paraiškas dėl iš viso 33 vokiečių kalbos gimininių sąvokų įregistravimo kaip prekių ženklų, kiekvienu atveju prieš atskiras raides ir po jų (arba tarp visų raidžių) įterpusi specialų simbolį „&“; šios paraiškos buvo patenkintos. 2005 m. rugpjūčio

11 d. ieškovės paraiška buvo susijusi su žodinio prekių ženklo „&R&E&I&F&E&N&“ įregistravimu tarptautinės klasifikacijos 9 klasei (saugos diržai); šis ženklas buvo įregistruotas 2005 m. lapkričio 25 dieną.

15. Ieškovė niekada neketino naudoti šio prekių ženklo saugos diržams, tačiau *PricewaterhouseCoopers*, vienos iš įmonių, kuriai *EURid* yra pavedęs tikrinti domenų vardų registracijos prašymus, teigimu, manė, kad registruojant šį prekių ženklą kaip .eu aukščiausio lygio domeno vardą ir taikant „transkripcijos taisyklę“ bus pašalinti simboliai „&“ ir taip liks žodis *Reifen* (lietuviai k. „padangos“), kuris, kaip gimininė sąvoka, jos nuomone, visai neturėjo būti saugomas pagal prekių ženklų teisės nuostatas.

16. Iš tikrųjų pirmoje registracijos etapais dalyje ieškovės vardu, remiantis jos turimu Švedijos prekių ženklu „&R&E&I&F&E&N&“, buvo įregistruotas domeno vardas „www.reifen.eu“. Ieškovė pateikė prašymą įregistruoti 180 iš gimininių sąvokų sudarytų domenų vardų. Domeno vardą „www.reifen.eu“ ieškovė ketina naudoti prekybai padangomis skirtam interneto portalui, tačiau, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, atsižvelgdama į nagrinėjamą bylą ir prieš tai vykusį arbitražo procesą dar nesinėmė reikšmingų pasirengimo veiksmų šiam portalui sukurti. Registruojant domeno vardą ieškovė dar nepažinojo atsakovo.

17. Atsakovui priklauso žodinis prekių ženklas „Reifen“, dėl kurio 2005 m. lapkričio 10 d. buvo pateiktas prašymas Beniliukso prekių ženklų tarnybai ir kuris 2005 m. lapkričio 28 d. buvo įregistruotas 3 klasei (skalbimo ir balinimo priemonės; <...> valymo priemonės, pirmiausia langų stiklų valymo priemonės, kurių sudėtyje yra nanodalelių) ir 35 klasei (paslaugos, skirtos padėti parduoti tokias valymo priemones).

18. Be to, 2005 m. lapkričio 10 d. atsakovas pateikė prašymą įregistruoti Bendrijos prekių ženklą „Reifen“ 3 klasei (langų stiklų ir saulės baterijų paviršių valymo priemonės, pirmiausia priemonės, kurių sudėtyje yra nanodalelių) ir 35 klasei (langų stiklų ir saulės baterijų valymas tretiesiems asmenims). Naudodamas šį prekių ženklą jis ketina visoje Europoje prekiauti „valymo priemonėmis į langų stiklus panašioms paviršiams“, kurias sukurti pavedė įmonei *BERGOLIN GmbH & Co KG*. 2006 m. spalio 10 d. jau turėtas valymo priemonės tirpalo I (REIFEN A) bandinys.

19. Atsakovas užginčijo domeno vardo „www.reifen.eu“ registraciją ieškovės vardu Čekijos arbitražo teisme, kuris 2006 m. liepos 24 d. sprendimu⁶ patenkino jo skundą, atėmė ieškovės teisę į domeno vardą „reifen“ ir perdavė teises į jį atsakovui.

20. Arbitražo teismo nuomone, į arbitražo bylose, kuriose atsakovas buvo registras (*EURid*), priimtus sprendimus pagal analogiją turi būti atsižvelgiama ir šioje byloje prieš domeno vardo savininką. Remiantis šiais sprendimais, prekių ženkle esantys simboliai „&“ turėjo būti ne pašalinti, o užrašyti kitaip. Arbitražo teismas nurodė, kad ieškovė daugeliu atvejų akivaizdžiai norėjo apeiti techninio pobūdžio taisyklę, nustatytą Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnio antroje pastraipoje. Todėl pateikdama prašymą įregistruoti ginčijamą domeno vardą ji elgėsi nesąžiningai.

21. Taigi 2006 m. rugpjūčio 23 d., t. y. per Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnio 13 dalyje nustatytą terminą, ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame paprašė pripažinti, kad .eu aukščiausio lygio domeno vardas „reifen“ neperleidžiamas atsakovui ir kad iš jos neatimamas; jei šis reikalavimas nebūtų patenkintas, ieškovė prašė pripažinti, kad 2006 m. liepos 24 d. Arbitražo teismo sprendimas yra neteisėtas, kad ji visų pirma negali perleisti atsakovui .eu aukščiausio lygio domeno vardo „reifen“ ir kad domeno vardas „reifen“ iš jos neatimamas.

22. Žemesnės instancijos nacionaliniuose teismuose išdėstyti šalių argumentai iš esmės buvo susiję su šiais klausimais.

6 — Byloje Nr. 00910.

23. Ieškovė teigė, kad, pateikdama prašymą įregistruoti Švedijos prekių ženklą „&R&E&I&F&E&N&“ taikant Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnio antroje pastraipoje nustatytą transkripcijos taisyklę, ji tik pasinaudojo šia taisykle siekdama užimti kuo geresnę pradinę poziciją pirmoje registracijos etapais dalyje. Šis ketinimas nėra nei „nesąžiningas“ Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio prasme, nei susijęs su piktnaudžiavimu teise.

24. Iš tikrųjų jai priklauso įregistruotas prekių ženklas, kuriuo remdamasi ji pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“ gavo domeno vardą www.reifen.eu. Ieškovė taip pat teigė, kad turi teisėtą interesą į gimininę sąvoką *Reifen*, nes nori sukurti teminį interneto portalą šiuo pavadinimu. Be to, domeno vardą „reifen.eu“ ji įregistravo ne tam, kad sutrukdytų atsakovui veikti internete, nes visai nežinojo nei apie jo veiklą, nei apie jo prekes. Galiausiai ieškovė teigė, kad jos įregistruotų prekių ženklų ir domenų vardų skaičius bei jų naudojimas nagrinėjamu atveju yra nesvarbūs.

25. Ieškovė taip pat tvirtino, kad registruojant etapais siekiama vienintelio tikslo – apsaugoti

ankstesnių teisių turėtojus, o ne to, kad prašymai įregistruoti giminines sąvokas būtų pateikiami tik bendrosios registracijos dalyje. Todėl niekas netrukdo prašymus įregistruoti giminines sąvokas kaip domenų vardus pateikti jau pirmoje registracijos etapais dalyje. Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnio antra pastraipa nebuvo pritaikyta neteisingai, nes trys joje išvardytos galimybės (visiškas pašalinimas, pakeitimas brūkšneliais ar užrašymas kitaip) yra lygiavertės, o žodžiai „jei tai įmanoma“ reiškia tik tai, kad trečiąja galimybe ne visada įmanoma pasinaudoti.

26. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovė, piktnaudžiaudama teise ir elgdamasi nesąžiningai, apėjo Reglamento Nr. 874/2004 tikslą; šis tikslas yra užkirsti kelią masiniam sisteminiam domenų vardų įregistravimui ir sudaryti galimybę norimas giminines sąvokas įregistruoti tik bendrosios registracijos dalyje. Taigi prašydama įregistruoti labai daug versle naudoti neskirtų „pseudo prekių ženklų“, kad galėtų pateikti prašymus įregistruoti iš gimininių sąvokų sudarytus domenų vardus jau pirmoje registracijos etapais dalyje (kurioje turi teisę dalyvauti tik ankstesnių teisių turėtojai), kad vėliau galėtų prekiauti jais per interneto portalus, ji elgėsi kaip domenų vardų grobikė.

27. Ieškovė tikslingai išnaudojo galimą numatyti klaidingą Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnio antros pastraipos aiškinimą, nes veikiant teisingai specialus simbolis „&“ turėjo būti ne pašalintas, o užrašytas kitaip. Todėl tai yra nesąžiningas įregistravimas Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Prašymas dėl „pseudo prekių ženklo“, pateiktas tik siekiant įgyti pirmumo teisę registruojant domeno vardą, nėra ankstesnė teisė Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalies prasme, todėl domeno vardo atėmimas gali būti grindžiamas ir šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies a punktu.

28. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas patvirtino sprendimą pagrindinėje byloje.

29. Ieškovė ginčija apeliacinės instancijos teismo sprendimą *Oberster Gerichtshof* pateiktu specialiuoju kasaciniu skundu. Manydamas, kad ginčo sprendimas priklauso nuo Bendrijos teisės išaiškinimo, pirmiausia nuo Reglamento Nr. 874/2001 21 straipsnio išaiškinimo, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Ar Reglamento <...> Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad

teisė šios nuostatos prasme turima ir tuo atveju, jei:

a) prekių ženklas buvo įgytas neketinant jo naudoti prekėms arba paslaugoms, o tik tam, kad būtų galima pateikti su – iš vokiečių kalbos paimta – giminine sąvoka sutampančio domeno vardo registravimo prašymą pirmoje registracijos etapais dalyje?

b) registruojant domeną nurodytas ir su – iš vokiečių kalbos paimta – giminine sąvoka sutampantis prekių ženklas nuo domeno vardo nukrypsyta tiek, kad prekių ženklas turi specialių simbolių, kurie buvo pašalinti iš domeno vardo, nors galėjo būti transkribuoti, ir jų pašalinimas lemia tai, kad domeno vardas nuo prekių ženklo skiriasi tiek, kad nėra galimybės juos supainioti?

2. Ar minėto reglamento <...> 21 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad teisėtų interesų turima tik 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytais atvejais?

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

3. Ar teisėtų interesų reglamento <...> 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme turima ir tuo atveju, jei domeno vardo savininkas su – iš vokiečių kalbos paimta – giminine sąvoka sutampanti domeno vardą ketina naudoti teminiam interneto portalui?

atveju, jei domeno vardas pirmoje registracijos etapais dalyje buvo įregistruotas remiantis su – iš vokiečių kalbos paimta – giminine sąvoka sutampančiu prekių ženklu, kurį domeno vardo savininkas įgijo tik tam, kad galėtų pateikti domeno vardo registravimo prašymą pirmoje registracijos etapais dalyje ir taip užbėgti už akių kitiems suinteresuotiesiems asmenims ir bet kuriuo atveju taip pat teisių į prekių ženklą turėtojams?“

IV — Procesas Teisingumo Teisme

Jeigu į 1 ir 3 klausimus būtų atsakyta teigiamai:

4. Ar reglamento <...> 21 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tik a–e punktuose nurodyti atvejai pagrindžia nesąžiningumą šio reglamento <...> 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme?

30. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismas gavo 2008 m. gruodžio 23 dieną.

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

5. Ar apie nesąžiningumą Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme galima kalbėti ir tuo

31. Rašytines pastabas, laikydamiesi Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnyje nurodyto termino ir tvarkos, pateikė ieškovė, atsakovas, Čekijos Respublika, Italijos Respublika ir Europos Bendrijų Komisija.

32. 2009 m. gruodžio 10 d. posėdyje ieškovės, atsakovo, Čekijos Respublikos vyriausybės ir Komisijos atstovai pateikė savo pastabas žodžiu.

V — Pagrindiniai šalių argumentai

periodu“, reikėjo pareikšti ieškinį prieš registrą. Beje, ieškovė į pirmąją pirmojo klausimo dalį siūlo atsakyti teigiamai.

A — Įžanga

33. Ieškovė pirmiausia tvirtina, kad jos, prekių ženklo „&R&E&I&F&E&N&“ savininkės, teisę patvirtino *European Registry for Internet Domains (EURid)*, įregistruodamas domeną „www.reifen.eu“. Todėl dėl galimų klaidų atsakovas turėjo, remdamasis Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnio 1 dalies b punktu, pareikšti ieškinį prieš registrą, o ne prieš patį domeno savininką. Taigi *EURid* sprendimas įregistruoti domeną „www.reifen.eu“ ieškovės vardu nebeturėtų būti iš naujo nagrinėjamas per *inter partes* procedūrą.

35. Atsakovo manymu, kai prekių ženklas įregistruojamas visai neketinant jo naudoti, o tik siekiant įgyti tam tikrą teisinį pranašumą, kalbama apie „pseudo prekių ženklą“. Pripažinti tokius prekių ženklus teisėmis Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalies arba 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme reikėtų leisti ar net skatinti apeiti konkrečias šio reglamento nuostatas ir piktnaudžiauti jomis, nors šios kaip tik buvo priimtos siekiant apsaugoti „tikrų“ ankstesnių teisių turėtojus. Pateikiant argumentą, kad pavojus šiam tikslui nekyla, jei kaip domeno vardas įregistruojama „gimininė sąvoka“, neatsižvelgiama į tai, jog įgyvendintinos ankstesnės teisės Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalies arba 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme taip pat gali būti susijusios su gimininėmis sąvokomis.

B — Dėl pirmojo klausimo a punkto

34. Ieškovės manymu, prašymą priimti pre-judicinį sprendimą pateikusiai teismo teiginiai dėl pirmojo klausimo a punkto sietini tik su teisine procedūra prieš registrą. Jei domeno vardo savininkui prieštaraujantis asmuo mano, kad registras suklydo domeno vardo savininkui suteikdamas teises „saulėtekio

36. Čekijos Respublika, kuriai iš esmės pri-taria Italijos Respublika, yra tos nuomonės, kad visų pirma reikia nustatyti, ar prekių ženklas, dėl kurio ginčijamasi pagrindinėje byloje, buvo įregistruotas nesąžiningai. Tai, kad šis prekių ženklas buvo įregistruotas tik siekiant užsitikrinti galimybę dalyvauti pirmoje domenu vardų registracijos etapais dalyje, rodo, jog ieškovė nuo pat pradžių

turėjo nesąžiningų ketinimų ir siekė kito tikslo nei tas, kuriam skirti prekių ženklai. Taigi ieškovė stengėsi įgyti nepagrįstą pranašumą arba sudaryti kliūtis konkurencijai.

Nr. 40/94⁸ žymens įregistravimas kaip prekių ženklo nesusiejamas su preziumuojamo prekių ženklo savininko ketinimu naudoti šį žymenį kaip prekių ženklą prekėms ar paslaugoms, kurioms jis skirtas. Todėl tai, kad prekių ženklas buvo įgytas tik tam, kad juo remiantis būtų galima prašyti įregistruoti domeno vardą pirmoje registracijos etapais dalyje, neturi reikšmės siekiant nustatyti, ar domeno vardo savininkas, kuris turi ir prekių ženklą, gali įgyvendinti iš šio prekių ženklo kylančią teisę pirmosios galimybės, numatytos Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkte, prasme.

37. Be to, ieškovė tyčia neįprastai ir kalbiniu požiūriu beprasmiškai prekių ženkle vartojo simbolius „&“. Spekuliacinį ir oportunistinę simbolių „&“ vartojimo pobūdį įrodo ir tai, kad ieškovė įregistravo iš viso 33 prekių ženklus, kuriuos sudaro gimininės sąvokos, kiekvienąkart įterpdama simbolių „&“ tarp atskirų raidžių. Čekijos Respublikos ir Italijos Respublikos nuomone, jei nacionalinis teismas nusprendžia, kad nagrinėjamu atveju prekių ženklas buvo įregistruotas veikiant nesąžiningai, negalima manyti, kad iš šio prekių ženklo kylanti teisė yra teisė Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.

39. Dėl to, kad remiantis prekių ženklų įregistruotas domeno vardas sutampa su vienos iš oficialiųjų Bendrijos kalbų giminine sąvoka, Komisija pabrėžia, kad ši aplinkybė galėtų būti svarbi Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b–d punktų arba Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b–d punktų kontekste, t. y. siekiant nustatyti, ar absoliutus atmetimo pagrindas neleidžia įregistruoti paties prekių ženklo, tačiau taikant Reglamentą Nr. 874/2004 ji neturi reikšmės.

38. Komisija teigia, kad nei Direktyvoje 89/104/EEB⁷, nei Reglamente

7 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).

8 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146). Šis reglamentas buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), galiojančiu nuo 2009 m. balandžio 13 dienos. Tačiau tai tik kodifikuota redakcija, kuria nebuvo iš esmės pakeistos pagrindinės nuostatos.

40. Be to, Komisija primena, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti žodį, pasiskolintą iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio reikšmę⁹.

neturi jokios teisės į domeno vardą „www.reifen.eu“.

43. Čekijos Respublikos manymu, siekiant nustatyti teisės pagal Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punktą buvimą nesvarbu, kokių transkripcijos taisyklių laikėsi ieškovė transkribuodama prekių ženklą į domeno vardą. Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nė vienai iš specialių simbolių transkripcijos galimybių neteikiama pirmenybė.

C — Dėl pirmojo klausimo b punkto

41. Ieškovė mano, kad trys galimybės, išvardytos Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje, yra lygiavertės; tai matyti iš šio straipsnio teksto. Be to, ieškovei kyla abejonių dėl atsakovo sąžiningumo įregistruojant savo prekių ženklą, kuris, ieškovės manymu, buvo įregistruotas tik siekiant užimti geresnę pradinę poziciją domeno vardui „www.reifen.eu“ gauti.

42. Atsakovas teigia, kad įregistruotas prekių ženklas ir ginčijamas domeno vardas nėra tapatus, nes, jo manymu, specialus simbolis „&“ turėjo būti ne pašalintas, o užrašytas kitaip – „und“ [„ir“]. Todėl ieškovė pagrindinėje byloje

44. Italijos Respublikos manymu, jei prekių ženklas, kuriuo remiantis įregistruotas domeno vardas, skiriasi nuo pastarojo, nes prekių ženkle yra specialūs ženklai, kurie iš domeno vardo pašalinti, jokios teisės nėra.

45. Komisija pateikia bendrą atsakymą į pirmojo klausimo b punktą ir į antrąjį–penktąjį klausimus (žr. toliau). Bet kuriuo atveju ši institucija pirmiausia pažymi, kad teisėtų interesų Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalyje numatytos antrosios galimybės prasme turėjimas bei nesąžiningumo šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies b punkto ir 3 dalies prasme nebuvimas yra viena aplinkybė. Šis požiūris pagrįstas tuo, kad domeno vardo savininko ketinimas naudoti domeno vardą nurodomas kaip svarbus kriterijus tiek Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 2 dalies a punkte, tiek 3 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose.

⁹ — 2006 m. kovo 9 d. Sprendimas *Matratzen Concord* (C-421/04, Rink. p. I-2303).

D — *Dėl antrojo klausimo*

46. Ieškovė, Čekijos Respublika ir Komisija mano, kad Reglamento Nr. 724/2004 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytų atvejų sąrašas nėra baigtinis. Atsakovas pagrindinėje byloje ir Italijos Respublika yra priešingos nuomonės.

E — *Dėl trečiojo klausimo*

47. Ieškovė ir Čekijos Respublika mano, kad nors ieškovė iki prasidedant bylai nenaudojo domeno vardo ir neįrodė, kad buvo tam pasirengusi Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 2 dalies a punkto prasme, atsižvelgiant į pavyzdinį ir nebaigtinį minėtoje nuostatoje pateikiamo sąrašo pobūdį, ketinimas turėti interneto portalą gali būti pakankamas pagrindas siekiant įrodyti teisėtų interesų turėjimą.

48. Atsakovo nuomone, teigimo apie tam tikrą ketinimą naudoti domeno vardą nepakanka, kad atsirastų teisėti interesai. Paprasčiausias teigimas, kad ketinama naudoti domeno vardą, nepriskirtinas nė vienam iš Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose numatytų atvejų.

F — *Dėl ketvirtojo klausimo*

49. Ieškovė, atsakovas, Čekijos Respublika ir Komisija mano, kad Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 3 dalies a–e punktuose nurodytų atvejų sąrašas nėra baigtinis.

G — *Dėl penktojo klausimo*

50. Ieškovė teigia, kad Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio aiškinimas, pagal kurį registro klaidas galima nurodyti net pasibaigus 40 dienų terminui, per kurį gali būti pareikštas ieškinys prieš registrą („sunrise appeal period“), prieštarauja teisinio saugumo principui.

51. Be to, ieškovė tvirtina, kad nesielgė nesąžiningai, nes Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 3 dalyje nurodant nesąžiningo elgesio atvejus siekiama kovoti su domenų vardų grobimo reiškiniu („domain grabbing“). Tačiau šiuo atveju kalbama apie domenų, kuriuos sudaro gimininės sąvokos, įregistravimą, kuriuo niekaip negali būti pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės, nes į giminines sąvokas išimtinių teisių neturima. Todėl domenų vardų, kuriuos sudaro gimininės sąvokos, įregistravimo atvejais kalbėti apie domenų vardų grobimą nėra jokio pagrindo. Taigi ieškovė pagrindinėje byloje nesielgė

nesąžiningai minėto reglamento 21 straipsnio 3 dalies prasme.

apdorojimo galimybės gali būti suskirstytos taip:

52. Atsakovas ir Čekijos Respublika yra tos nuomonės, kad nesąžiningumas Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio b punkto prasme yra tuomet, jei domeno vardas buvo įregistruotas pirmoje registracijos etapais dalyje, remiantis prekių ženklu, kurį domeno vardo savininkas gavo tik siekdamas galimybės pateikti domeno vardo įregistravimo prašymą pirmoje registracijos etapais dalyje ir taip užbėgti už akių kitiems suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant teisių į prekių ženklą turėtojus.

— jei specialus simbolis turi tam tikrą semantinę reikšmę (kaip yra šių specialių simbolių atveju: \$ % & + =), jis gali būti pakeistas tik atitinkamu žodžiu,

— jei specialus simbolis neturi semantinės reikšmės, bet atlieka atskyrimo funkciją (kaip yra šių specialių simbolių atveju: # < > { } [] \ / : ; , . ?), jis pakeistinas brūkšneliu,

53. Komisijos teigimu, jei asmuo, reikalaujantis panaikinti domeno vardą, savo ruožtu pateikė prašymą įregistruoti tą patį domeno vardą pirmoje registracijos etapais dalyje ir jei šis prašymas, vadovaujantis Reglamento Nr. 874/2004 14 straipsnyje nustatytu principu „pirmas atėjai, pirmas gavai“, buvo atmetas atsižvelgiant į tai, kad domeno vardo savininko prašymas įregistruoti šį domeno vardą buvo pateiktas anksčiau, ginčijamo domeno vardo savininkas, remdamasis Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta antrąja galimybe bei 21 straipsnio 1 dalies b punktu kartu su 2 ir 3 dalimis, gali prieštarauti dėl domeno vardo panaikinimo tik tokiu atveju, jei įregistravimas vyko laikantis minėto reglamento IV skyriaus nuostatų, pirmiausia 11 straipsnio nuostatų. Dėl pastarojo straipsnio Komisija yra tos nuomonės, kad jame numatytos trys specialių simbolių

— tik jei specialus simbolis neturi semantinės reikšmės ir neatlieka atskyrimo funkcijos (kaip yra šių specialių simbolių atveju: ~ ^ *'), jis turėtų būti pašalintas.

54. Todėl nagrinėjamu atveju specialus simbolis „&“, kuris kelis kartus įrašytas prekių ženkle, įregistruojant domeno vardą turėjo būti nevisiškai pašalintas, o pakeistas atitinkamu žodžiu [„und“ („ir“)]. Taigi ginčijamo domeno vardo „www.reifen.eu“ įregistravimas nesuderinamas su Reglamento Nr. 874/204 11 straipsniu.

VI — Teisinis vertinimas

A — Dėl ieškovės įžanginių pastabų

55. Savo įžanginėse pastabose ieškovė iš esmės tvirtina, kad jai negalima priekaištauti dėl registro klaidų, galbūt padarytų įregistruojant domeno vardą; bet kuriuo atveju šios klaidos, remiantis Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnio 1 dalies b punktu, turėjo būti nurodomos procese prieš registrą, o ne prieš patį domeno vardo savininką.

56. Savo teiginiais ieškovė iškelia AGS proceso sąsajos su teismo procedūromis klausimą, taip pat klausimą, ar tai, kad pagal Reglamentą Nr. 874/2004 22 straipsnio 1 dalies b punktą nebuvo pareikštas ieškinys dėl registro priimto sprendimo, pasibaigus terminui užkerta kelią kaltinimams, kurie galėjo būti pateikti AGS proceso dėl minėto sprendimo metu.

57. Net jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas šio klausimo oficialiai neiškėlė, atsakymas jam gali būti naudingas¹⁰, nes tiek pirmojo klausimo a punktas (dėl prekių ženklo įregistravimo Švedijoje sąlygų), tiek b punktas (dėl galimo neteisingo specialiųjų simbolių transkripcijos taisyklių taikymo) susiję su kaltinimais, kurie galėjo būti proceso dėl registro priimto sprendimo dalykas. Atsakovui kaltinant tik ieškovę telieka išnagrinėti galimą teisės praradimą pateikti minėtus kaltinimus pasibaigus terminui.

58. Šiomis aplinkybėmis pažymėtina, kad, viena vertus, Reglamentu Nr. 874/2004 nustatytas AGS procesas buvo sukurtas ne kaip arbitražo procesas siaurąja prasme, o veikiau kaip beveik administracinė procedūra, nesudaranti kliūčių tuo pat metu arba vėliau pradėti procesą nacionaliniame teisme¹¹. Be to, AGS procesui specialiai trūksta tam tikrų tipiško teismo proceso požymių, kaip antai ginčo šalių išklausymas per posėdį ir įrodymams surinkti skirtos tyrimo priemonės, taip

10 — Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiems teismams teikiami atsakymai, naudingi priimant sprendimus byloje, kurias nagrinėjant buvo iškelti prejudiciniai klausimai; žr., pavyzdžiui, 1991 m. balandžio 23 d. Sprendimą *Höfner ir Elser* (C-41/90, Rink. p. I-1979, 16 punktas), 2009 m. kovo 24 d. Sprendimą *Danske Slagterier* (C-445/06, Rink. p. I-2119, 29 punktas) ir 2009 m. lapkričio 19 d. Sprendimą *Sturgeon ir kt.* (C-402/07 ir C-432/07, Rink. p. I-10923, 28 punktas).

11 — Šiuo klausimu „Ginčų dėl .eu domenų sprendimo taisyklių“ („AGS taisyklės“; žr. http://www.adreu.eurid.eu/html/fr/adr/adr_rules/ADR%20rules_fr.pdf) A dalies 5 punkte nustatyta, kad „AGS proceso eiga neturi įtakos jokie teismo procesai, išskyrus atvejus pagal A4(c) punkto nuostatas [numatytus A dalies 4 punkto c papunktyje] <...>“, kuriame nurodyta: „Kolegija nutraukia AGS procesą, jeigu nustato, kad ginčas, kuris yra ieškinio dalykas, buvo galutinai išspręstas kompetentingos jurisdikcijos teisme arba alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoje“. Be to, iš šių nuostatų matyti, kad, priešingai nei buvo tvirtinama, procesas nėra privalomas; taip pat žr. R. Muñoz „L'enregistrement d'un nom de domaine „eu““, *Journal des tribunaux – Droit Européen*, 2005, Nr. 120, p. 164.

sumažinant teisės į gynybą apimtį veiksmingumo naudai¹².

59. Ši specifinis AGS proceso pobūdis paaiškinamas, viena vertus, teisės aktų leidėjo noru nustatyti trumpas procedūras siekiant mažinti ūkinės veiklos vykdytojų išlaidas, kaip siūlė Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) dėl *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) taisyklių¹³. Kita vertus, tikslas yra apsaugoti „ankstesnių teisių“ Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio prasme turėtojus, pirmiausia atsižvelgiant į domenų vardų grobimo („domaine grabbing“) riziką, todėl buvo sukurta procedūra, kurios pats pobūdis palankesnis tokių ankstesnių teisių turėtojams¹⁴ domenų vardų savininkų atžvilgiu¹⁵.

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

13 — M. Fromkin „ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures“, *Brooklyn Law Review*, 67 t., 2002 m. pavasaris, Nr. 3, p. 636.

14 — Tai buvo įvertinta kaip neteisinga, nes, atsižvelgiant vien į terminus, prekių ženklo savininko teisė pareikšti ieškinį laiko atžvilgiu neribojama, o ginčijamo domeno vardo gynėjas teturi 30 dienų Arbitražo teismo sprendimui apskusti nacionaliniame teisme. A. Defossez „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, p. 375.

15 — Ši situacija, įprasta tokios rūšies procedūroms, vadinamoji „trademark bias“, buvo kritikuota. Žr. M. Fromkin, op. cit., p. 674. Taip pat žr. 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, 2006 m. balandis, p. 35; pasak šio autoriaus, „pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamas neteisminio ginčų sprendimo procese, nėra palankūs prašymus [registruoti domenų vardus] pateikusiems asmenims.“

60. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manymas, kad tam tikri kaltinimai gali būti pateikti tik vykstant AGS procesui ir, jeigu jie nebuvo pateikti tokiame procese, jų nebegalima pateikti nacionaliniame teisme, prieštarauja pačiai teisinės valstybės idėjai. Taip aiškinant savo veiksmingumo netektį Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnio 13 dalis, skaitoma kartu su 21 straipsnio 1 dalimi, pagal kurias domeno vardą galima panaikinti ir teismine tvarka, ir pasibaigus AGS procesui.

61. Kita vertus, teisės pateikti kaltinimus registru, pradedant AGS procesą pagal Reglamento Nr. 874/2004 22 straipsnio 1 dalies b punktą, pradžias pasibaigus terminui prieštarauja šios nuostatos esmei. Iš tikrųjų pagal šį straipsnį bet kuri šalis gali pradėti AGS procesą, nukreiptą arba prieš spekuliaciją ar piktnaudžiavimu paremtą registraciją, arba prieš registrą. Tačiau jei viena šalis, pradėdama procesą tik prieš piktnaudžiavimu paremtą registraciją, rizikuotų nebegalėti pateikti kaltinimų registru, ji turėtų visada pradėti šiuos du procesus, kad galėtų išdėstyti savo argumentus ir teisme. Tačiau iš minėto 22 straipsnio 1 dalies teksto nematyti, kad būtina pradėti šiuos du procesus, antraip prarandama teisė pateikti kaltinimus, kurie nebuvo išdėstyti Čekijos arbitražo teisme.

62. Taigi ieškovės įžanginės pastabos nereikšmingos ir į jas neturi būti atsižvelgiama.

minėtos direktyvos 10 straipsnį ir Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnį kiekvienas atitinkamai nacionalinio ar Bendrijos prekių ženklo savininkas gali ilgiausiai penkerius metus nuo prekių ženklo įregistravimo nepradėti iš tikrųjų jo naudoti¹⁶.

B — Dėl pirmojo klausimo

1. Atsakymas į pirmojo klausimo a punktą

63. Pirmojo klausimo a punktu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar jo abejonės dėl sąžiningo prekių ženklo „&R&E&I&F&E&N&“ įregistravimo Švedijoje gali reikšti, kad teisės į šį prekių ženklą oficialiai nėra, todėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto sąvoką „teisė“ jis gali aiškinti taip, kad nagrinėjamu atveju susiklosčiusiomis aplinkybėmis ji neegzistuoja.

64. Šiuo klausimu pirmiausia reikia konstatuoti, kad, kaip savo pastabose teisingai nurodo Komisija, nei Direktyvoje Nr. 89/104, nei Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo nenustatyta, jog įregistruodamas žymenį kaip prekių ženklą jo savininkas turi ketinti naudoti šį žymenį prekėms ar paslaugoms, kurioms prašoma jį įregistruoti. Be to, pagal

65. Be to, pagal Teisingumo Teismo praktiką Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia valstybėje narėje kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti žodį, pasiskolintą iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio reikšmę. Taigi dėl kalbinių, kultūrinių, socialinių ir ekonominių valstybių narių skirtumų prekių ženklas, kuris vienoje valstybėje narėje neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis atitinkamas prekes ar paslaugas, gali toks nebūti kitoje valstybėje narėje¹⁷.

66. Be to, nesąžiningumas neįtrauktas į absoliučius atsakymo registruoti Bendrijos ženklą pagrindus (Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnis) ir nacionaliniu

16 — Dėl „naudojimo iš tikrųjų“ sąvokos pirmiausia žr. 2007 m. birželio 14 d. Sprendimą *Hauptl* (C-246/05, Rink. p. I-4673), 2008 m. gruodžio 9 d. Sprendimą *Verein Radetzky-Orden* (C-442/07, Rink. p. I-9187) ir 2009 m. sausio 15 d. Sprendimą *Silberquelle* (C-495/07, Rink. p. I-137).

17 — Minėto Sprendimo *Matratzen Concord* 25 ir 32 punktai bei 2007 m. spalio 25 d. Sprendimas *Develey prieš VRDT* (C-238/06 P, Rink. p. I-9375, 58 punktas).

lygiu, remiantis Direktyvos 89/104 3 straipsnio 2 dalies d punktu, gali būti prekių ženklo atsisakymo registruoti ar panaikinimo pagrindas. Taigi iš minėto 3 straipsnio 2 dalies turinio matyti, kad valstybės narės neprivalo įtraukti nesąžiningumo į prekių ženklų srities nacionalinės teisės aktus nei kaip absoliutaus atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindo, nei kaip jo pripažinimo negaliojančiu pagrindo.

67. Todėl net darant prielaidą, kad Švedijos teisėje numatyta galimybė dėl nesąžiningumo panaikinti įregistruotą prekių ženklą, kadangi prekių ženklų įregistravimu sukuriama atitinkamos teisės, tik nacionalinės administracinės valdžios institucijos, šiuo atveju – Švedijos institucijos, gali pripažinti negaliojančiu prekių ženklą, kuris yra pagrindinės bylos dalykas, taikydamos nacionalinėje teisėje tuo tikslu nustatytas procedūras arba pateikdamos prašymą ar priešieškinį nacionalinei teisminei institucijai jos nagrinėjamoje byloje.

68. Šis požiūris atrodo labiau derantis su minėtu AGS proceso spartumo poreikiu, nes Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punktu, skaitomu kartu su 22 straipsniu, Čekijos arbitražo teismui siekiama suteikti teisę ne spręsti dėl intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, kuriomis pagrįstas domeno vardo įregistravimas, galiojimo, o tiesiog konstatuoti jų buvimą, net jei šis būtų tik formalus.

69. Taigi galima kalbėti apie teisės Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme turėjimą, net jei prekių ženklas turėtų būti procesų dėl teisių į jį panaikinimo ar jo pripažinimo negaliojančiu dalykas, kol dėl to nėra priimtas sprendimas. Tačiau vien paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo nepakanka, kad būtų pripažintas teisės turėjimas, nebent teisėtų interesų turėjimas¹⁸.

70. Vadinas, teigtina, kad abejonės dėl galimo nesąžiningo prekių ženklo įregistravimo nepaneigia tokios rūšies pramoninės nuosavybės teisės buvimo, todėl ir domeno vardo, kurio įregistravimas pagrįstas nacionaliniu prekių ženklu, savininkas turi teisę Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme. Į šias abejones, kilusias pirmiausia atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis buvo įregistruotas pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinis prekių ženklas, kaip antai aplinkybė, kad kalbama apie giminingą vokiečių kalbos sąvoką, prirėkus galima atsižvelgti sprendžiant dėl nesąžiningumo to paties 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

18 — Atrodo, kad tokiu kriterijumi vadovaujasi ir Čekijos arbitražo teismas; K. Scheunemann, „Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung“, Baden Badenas, Nomos, 2008, p. 240.

71. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad į pirmojo klausimo a punktą reikia atsakyti, jog Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinio prekių ženklo savininkas turi teisę šios nuostatos prasme, kol šio ženklo, dėl nesąžiningumo ar kokiu nors kitu pagrindu, laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų nepanaikino kompetentingos institucijos arba teismai.

2. Atsakymas į pirmojo klausimo b punktą

72. Pirmojo klausimo b punktu *Oberster Gerichtshof* siekia išsiaiškinti, ar tuo atveju, jei ieškovei pagrindinėje byloje priklausantis prekių ženklas ir jos įgytas domeno vardas nėra tapatūs dėl to, kad buvo neteisingai pritaikytos Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nustatytos transkripcijos taisyklės, ieškovei pagrindinėje byloje nebepali būti laikoma turinčia „teisę“ šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.

73. Šiuo klausimu pateiktinos toliau išdėstytos pastabos.

74. Pirma, aplinkybė, kad kaip prekių ženklas vartojamas žodis yra vienos iš Bendrijos kalbų (šiuo atveju – vokiečių kalbos) giminė

sąvoka, neturi reikšmės sprendžiant dėl transkripcijos taisyklių neteisingo taikymo pasekmių, nes skirti iš Bendrijos kalbų gimininių sąvokų sudarytus .eu domenų vardus nedraudžiama nei pagal Reglamentą Nr. 874/2004, nei pagal Reglamentą Nr. 733/2002.

75. Antra, iš Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnio, visų pirma iš paskutinio jo sakinio¹⁹, aišku, kad su ankstesnėmis teisėmis susijusių domenų vardų registravimo principas grindžiamas žymens, į kurį turima ankstesnė teisė, ir domeno vardo tapatumu arba kuo didesniu panašumu.

76. Trečia, dėl specialių simbolių transkripcijos galimybių, numatytų minėto reglamento 11 straipsnio antroje ir trečioje pastraipose, pažymėtina, kad, priešingai nei teigia Komisija, šia nuostata nustatoma ne vienos iš trijų galimybių (pašalinimas, pakeitimas brūkšneliu ar užrašymas kitaip) hierarchija, o tik tai, kiek tai susiję su trečiąja galimybe, kad specialūs simboliai užrašomi kitaip. Iš tikrųjų reikalavimas šiuo trečiuoju atveju specialius simbolius užrašyti kitaip, „jei tai įmanoma“, aiškintinas taip, kad teisės aktų leidėjas šiai galimybei teikia pirmenybę kitų dviejų galimybių atžvilgiu²⁰.

19 — Kuriam nustatyta: „<...> Visais kitais atvejais domeno pavadinimas turi visiškai atitikti vardo, į kurį turima ankstesnė teisė, teksto elementus ar žodžius“.

20 — Atrodo, kad tokiam aiškinimui pirmenybę teikia ir AGS kolegijos, nors dėl to sukčiavimo atveju nesumažėjo; žr. J. G. Mietzel „Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit“, *Multimedia und Recht*, Nr. 5/2007, p. 284.

77. Tačiau žodžiai „jei tai įmanoma“, kuriais baigiamas sakinys, neturi būti suprantami taip, kad specialų simbolį visada reikia užrašyti kitaip, jeigu jis (šiuo atveju „&“) turi semantinę reikšmę (šiuo atveju – „and“ (anglų k.)). Atsižvelgtina į tai, kad 11 straipsnio esmė pagal jo pirmą pastraipą – pirmiausia pateikti priimtina sprendimą dėl sudėtinių vardų, kurie sudaryti iš kelių žodžių ar teksto elementų arba tarpeliais atskirtų žodžių, kaip antai prekių ženklas „X&Y“. Akivaizdu, kad registruojant tokius vardus susiduriama su techninėmis domenų vardų registravimo kliūtimis. Siekiant įveikti šias kliūtis ir buvo nustatytos transkripcijos taisyklės.

78. Vadinas, jei registruoti pateikiamas prašymas įregistruoti žymenį su specialiais simboliais, nereikia automatiškai naudotis specialiu simbolių užrašymo kitaip galimybe, nors jai ir teiktina pirmenybė. Priešingai, reikia atsižvelgti ne tik į galimybę kitaip užrašyti techniniu požiūriu su domenų vardais nesuderinamą žymenį, bet ir į tai, kad kitaip užrašytas žymuo sietųsi su ankstesne teise.

79. Taigi, nors simbolis „&“, paprastai vartojamas dviem žodžiams sujungti, ir turi semantinį turinį, lengvai perteikiamą visomis Bendrijos kalbomis, ieškovė šiuo simboliu beveik piktnaudžiavo, todėl galima teigti, kad šis semantinis turinys išsikraipė. Iš

tikrųjų vokiečių kalbos žodyje *Reifen* prieš kiekvieną raidę ir po jos rašyti simbolį „&“ (&R&E&I&F&E&N&) nelogiška, pirmiausia atsižvelgiant į tai, kaip įprasta vartoti šį simbolį. Tačiau visi šie teiginiai reikalauja faktinių aplinkybių vertinimo, kurio Teisingumo Teismas neturi atlikti.

80. Todėl jei, nacionalinio teismo, kuris vykstant prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrai yra vienintelis kompetentingas vertinti savo nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, nuomone, šios bylos aplinkybėmis simbolis „&“ neturėjo semantinio turinio arba jį prarado, negalima priekaištauti registruoti dėl to, kad įregistruodamas domeno vardą jis minėtą simbolį pašalino. Šiuo atveju skirtumas tarp žymens, įregistruoto kaip prekių ženklas, ir domeno vardo yra pateisinamas; vadinas, įregistruota buvo teisingai ir ieškovė tinkamai įregistravo savo ankstesnę teisę, tapdama „teisės“ Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme turėtoja.

81. Todėl į pirmojo klausimo b punktą reikia atsakyti, kad teisė Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme turima ir tuo atveju, jei prekių ženklas, kuriuo pagrįstas domeno vardo įregistravimas, skiriasi nuo domeno vardo, nes iš jo buvo teisingai pašalinti minėtame prekių ženkle buvę specialūs simboliai. Ar šie

specialūs simboliai galėjo būti užrašyti kitaip, turi spręsti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

sprendimą pateikusiam teismui. Todėl toliau išdėstyti argumentai yra tik papildomi.

C — Dėl antrojo ir trečiojo klausimų

82. Antruoju ir trečiuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, kaip jo nagrinėjamos bylos aplinkybėmis nustatyti „teisėtų interesų“ Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme turėjimą; jis konkrečiai klausia, ar minėto reglamento 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose išvardytų atvejų sąrašas yra baigtinis, ir, jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar vien ketinimo naudoti domeno vardą teminiam interneto portalui pakanka, kad būtų tenkinamos minėtų teisėtų interesų turėjimo sąlygos.

83. Visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad iš atsakymo į pirmąjį klausimą matyti, jog „teisė“ Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies prasme turima, taip pat į tai, kad siekiant atitikti pirmąją minėtos nuostatos taikymo sąlygą reikia turėti arba „teisę“, arba „teisėtų interesų“, atsakymai į antrąjį ir trečiąjį klausimą praktiškai nebeturi naudos prejudicinį

84. Dėl 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose išvardytų atvejų sąrašo baigtinumo pirmiausia reikia konstatuoti, kad iš šios nuostatos teksto įvairiomis kalbomis matyti, jog versijoje vokiečių kalba padaryta klaida. Iš tikrųjų joje nurodyta: „2. Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: <...>“. Šioje formuluotėje, kurią pažodžiui būtų galima išversti kaip „Teisėtų interesų 1 dalies a punkto prasme turima, jei: <...>“, atsiranda griežtumo niuansas, leidžiantis manyti, kad tik konkrečiais, toliau išvardytais atvejais galima pripažinti, jog turima teisėtų interesų.

85. Tačiau iš kelių kitų kalbinių versijų tekstų aiškiai matyti, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas nesistengė apriboti galimo šių interesų turėjimo įrodymo a, b ir c punktuose numatytais atvejais. Tai akivaizdu, nes vartojamas veiksmažodis „galėti“, aiškiai rodantis, kad minėtų pavyzdžių sąrašas nėra baigtinis²¹.

21 — Minėta nuostata anglų kalba išdėstyta taip: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where:“; prancūzų kalba: „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand“; italų kalba: „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:“; ispanų kalba: „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:“; olandų kalba: „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:“; ir slovenų kalba: „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (pasviruoju šriftu pažymėta mano).

86. Šį pažodinį teksto aiškinimą paremia teologinis argumentas; iš tikrųjų pabrėžtina, kad vienas iš Reglamento Nr. 874/2004 tikslų – AGS kolegijų vykdomų procedūrų spartumas. Šiomis aplinkybėmis aiškinimo taisyklės, pirmiausia susijusios su tokiais svarbiais teisės terminais, kaip antai „teisėti interesai“ ir „nesąžiningumas“, turi būti laikomos teisės aktų leidėjo pagalba AGS kolegijoms, nes šios gali būti sudarytos iš vieno asmens²² ir jų nariai nebūtinai yra teisininkai²³.

88. Taigi padarius išvadą, kad Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 2 dalies a–c punktuose išvardytų atvejų sąrašas yra nebaigtinis, reikėtų išsiaiškinti, ar vien ketinimo naudoti domeno vardą pakanka, kad būtų galima pripažinti, jog turima teisėtų interesų.

87. Be to, sisteminiu požiūriu buvo būtina pateikti atvejų, kai galimas teisėtų interesų turėjimas, sąrašą, nes minėto reglamento 10 straipsnyje, kuriuo remiamasi 21 straipsnio 1 dalyje, pateikiama labai lanksti „teisės“ (pirmiausia ankstesnių teisių) apibrėžtis arba nuoroda į nacionalinę ir Bendrijos teisę. Tačiau šiame reglamente nėra jokios teisėtų interesų, minimų tik jo 21 straipsnyje, sąvokos apibrėžties. Taigi, nesant nuostatos, kurioje būtų pateiktos apibrėžties, svarbios taikant šį reglamentą, ir siekiant palengvinti AGS kolegijų darbą, ši sąvoka galėjo būti paaiškinta tik pačiame 21 straipsnyje. Be to, teisių sąrašas pagal savo pobūdį yra atviras ir nebaigtinis, todėl nesuprantama, kodėl su „teisėtais interesais“ susijęs sąrašas turėtų būti kitoks.

89. Šiomis aplinkybėmis pažymėtina, kad trimis minėtoje nuostatoje išvardytais atvejais aiškiai reikalaujama, kad domeno vardas būtų naudojamas, arba tai numanoma. Tik pirmuoju atveju leidžiama nereikalauti naudoti domeno vardą, jeigu jo savininkas gali įrodyti, kad rengėsi siūlyti prekes ar paslaugas.

90. Tačiau paprasto pareiškimo apie ketinimą naudoti domeno vardą negalima laikyti pasirengimu siūlyti prekes ar paslaugas; dėl teisinio saugumo reikia įrodyti, kad yra veiksmų planas, kuriame išdėstytos konkrečios priemonės siekiant kuo greičiau imtis numatytos veiklos. Pavyzdžiui, išsamus verslo planas turėtų būti priimtas kaip įrodymas šiuo klausimu, o kiti dokumentai, ne taip išsamiai atskleidžiantys veiksmų įgyvendinimo pažangą, kaip antai bendrovės steigimo sutarties projektas ar interneto portalo kūrimo planas

22 — Pagal Reglamento Nr. 874/2004 23 straipsnio 2 dalį.

23 — Tai matyti iš Reglamento Nr. 874/2004 23 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, pagal kurią jie tik „turi turėti atitinkamos patirties“.

ir t. t., taip pat patvirtintų minėtų teisėtų interesų turėjimą²⁴.

D — *Dėl ketvirtojo ir penktojo klausimų*

91. Dėl ieškovės argumento, pagal kurį ji pagrindinės bylos aplinkybių susiklostymo metu nepradėjo rengtis savo veiklai, nes laukė, kol bus išnagrinėta ši byla, pažymėtina, kad nors tokį elgesį būtų galima laikyti atsargiu, jis galėtų reikšti ir tai, kad vienintelis ieškovės tikslas buvo įregistruoti domeno vardą. Bet, jeigu nėra jokių konkrečių pasirengimą veiklai patvirtinančių įrodymų, pats šis tikslas gali būti laikomas teisėtu ne „saulėtekio periodu“, o tik bendrosios registracijos periodu („landrush period“), per kurį pateikiamiems prašymams nenustatyti jokie reikalavimai.

93. Šiais dviem klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, *Oberster Gerichtshof* iš esmės siekia išsiaiškinti, ar ieškovė elgėsi nesąžiningai Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir ar 21 straipsnio 3 dalyje pateikiamo kriterijų, kuriais remiantis įrodomas nesąžiningumas, sąrašas yra baigtinis.

92. Tačiau ketinimų vykdyti veiklą naudojant domeno vardą ir pasirengimo tokiai veiklai vertinimas susijęs su faktų sritimi, todėl tai, ar domeno vardo savininkas iš tikrųjų įrodė, kad toks veiklos planas yra arba pateikė dokumentus ar kitų įrodymų, be kurių, remiantis vien ketinimu naudoti domeno vardą, negalima pripažinti, jog turima teisėtų interesų, atsižvelgdamas į visas savo nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes turi nustatyti nacionalinis teismas.

94. Pirma, dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 3 dalyje pateikiamo kriterijų, kuriais remiantis įrodomas nesąžiningumas, sąrašo baigtinumo tiesiog pažymėtina, kad šio reglamento vertime į vokiečių kalbą ir vėl padaryta klaida. Iš tikrųjų, kaip ir antrą klausimo atveju²⁵, paprasčiausia palyginus kalbines versijas matyti, kad formuluotė vokiečių kalba – „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn:“ – yra per griežta ir gramatiniu požiūriu apriboja nesąžiningumo atvejus tais, kurie aprašyti 21 straipsnio 3 dalyje pateikiamame sąrašė. O tekstuose visomis kitomis

24 — Tokios nuomonės bent jau laikomasi tam tikroje mokslo literatūroje; T. Bettinger, A. Willoughby ir S.-M. Abel „Domain Law and Practice – An International Handbook“, Oksfordas, 2005, p. 278, taip pat minėtas K. Scheunemann veikalas, p. 245.

25 — Žr. šios išvados 84 ir 85 punktus.

kalbomis²⁶ atsiranda svarbus prasmės niuansas pridedant veiksmažodį „galėti“, todėl aišku, kad minėtame sąraše pateikiami atvejai yra tik pavyzdžiai, taigi jis nėra baigtinis. Šiomis aplinkybėmis versiją vokiečių kalba reikia aiškinti atsižvelgiant į kitas kalbines versijas²⁷.

96. Dėl nesąžiningumo reikia pridurti, kad, atsižvelgdamas į tai, jog reglamento tikslas – užkirsti kelią domenų vardų grobimui arba jo išvengti, Europos teisės aktų leidėjas norėjo minėtoms kolegijoms pateikti tipinių tokio elgesio, kurį jis bet kuriuo atveju laiko nesąžiningu, pavyzdžių.

95. Šį pažodinį teksto aiškinimą pirmiausia paremia tas pats teleologinis argumentas, kuris buvo pateiktas aiškinant minėtos nuostatos 2 dalį, dėl AGS procedūrų trumpumo ir galimo AGS kolegijų narių teisinio pasirengimo trūkumo, o tai paskatino teisės aktų leidėją jiems padėti duodant pavyzdžių²⁸.

97. Be to, sisteminiu požiūriu reikia konstatuoti, kad sąžiningumas, kurio prie prašymo įregistruoti domeno vardą pridedamos deklaracijos forma reikalaujama Reglamento Nr. 874/2004 3 straipsnio pirmos pastraipos a punkte, yra reikalaujamas kaip būtina šio prašymo pavirtinimo sąlyga. Pagal minėto reglamento 20 straipsnio pirmos pastraipos c punktą registras turi teisę savo iniciatyva panaikinti domeno vardą, jeigu jo savininkas pažeidė registracijos sąlygas, taigi jei domeno vardas naikinamas dėl nesąžiningumo, registras turi būti nustatęs nesąžiningumo pagrindą; tačiau nėra numatyta jokių su galimais nesąžiningumu pagrindais susijusių apribojimų. Kalbant apie bendrąją sąlygą, būtų sunku suprasti, kodėl teisės aktų leidėjas suteikė registrai kompetenciją oficialiai ir be apribojimų aiškinti nesąžiningumą, o jeigu 21 straipsnio 3 dalyje pateikiamas sąrašas laikomas baigtiniu, neteisminių arba teisminių institucijų kompetenciją aiškinti nesąžiningumą apribojo šioje nuostatoje pateikiame sąraše aiškiai išvardytais atvejais.

26 — Anglų kalba: „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 *may* be demonstrated, where:“; prancūzų kalba: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:“; italų kalba: „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:“; ispanų kalba: „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que <...>“; olandų kalba: „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:“ ir slovėnų kalba: „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (pasviruoju šriftu pažymėta mano).

27 — Priešinga pozicija, pagal kurią sąrašas yra baigtinio pobūdžio, pagrįsta argumentu, kad aiškiai numatytus atvejus papildžius bendrąja sąlyga dėl sąžiningumo kultų grėsmė, jog nacionaliniai teismai gali skirtingai aiškinti šią nuostatą, be to, remdamiesi prekių ženklų srityje taikomais kriterijais, mažai susijusiais su tais, kuriais vadovaujamasi domenų vardų srityje; D. Kipping, „Das Recht der eu-Domains“, Carl Heymanns, Kelnas/Miunchenas, 2008, p. 40. Tačiau Teisingumo Teismas, siekdamas išsiaiškinti Bendrijos teisės aktų prasmę, paprastai taiko kalbinių versijų lyginimo metodą. Jei, kaip šiuo atveju, klaida yra tik vienoje iš kalbų, o tekstų visomis kitomis kalbomis semantinis turinys toks pats, telieka daryti išvadą, kad klaida yra būtent toje versijoje. Be to, Reglamento Nr. 874/2004 3 straipsnio pirmos pastraipos c punkte taip pat remiamasi sąžiningumu kaip bendrąja sąlyga, o ne susijusia tik su 21 straipsnyje nustatytais kriterijais, tačiau neužsimenama apie kokį nors siauresnį šios sąlygos aiškinimą.

28 — Žr. šios išvados 87 punktą.

98. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo klausimas svarbus, nes šis teismas abejoja, ar ieškovės elgesys atitinka kurį nors iš atvejų, aiškiai numatytų 21 straipsnio 3 dalyje pateiktame sąraše. Jei šių kriterijų, kurie, beje, visi susiję su tipiniu elgesiu grobiant domenų vardus, sąrašas būtų baigtinis, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų daryti išvadą, kad ieškovė nesielgė nesąžiningai.

naudojimą) įgijimą įregistravimo oficialiame registre pagrindu.

101. Dėl prejudiciniuose klausimuose minimų veiksnių, kurie gali būti svarbūs siekiant nustatyti, ar ieškovė elgėsi nesąžiningai, konkrečiai dėl:

99. Antra, nusprendus, kad gali būti ir kiti nesąžiningumo Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto prasme pagrindai, reikia nustatyti atitinkamus kriterijus, kuriais remiantis analizuotinas ieškovės nesąžiningumas.

— sąlygų, kuriomis buvo įgytas prekių ženklas, atsižvelgiant į tikslą gauti galimybę pateikti prašymą įregistruoti domeno vardą pirmojoje registracijos etapais dalyje,

— aplinkybės, kad kalbama apie vokiečių kalbos giminingą sąvoką, ir

100. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau yra išaiškinęs, kad nesąžiningumą reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksniai²⁹. Nors Teisingumo Teismas taip nustatė priimdamas prejudicinį sprendimą byloje dėl prekių ženklo, susijusioje su Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu, niekas nedraudžia taikyti to paties argumento pagal analogiją. Iš tikrųjų abiem atvejais kalbama apie teisių (arba į prekių ženklą, arba į išimtinį domeno vardo

— galimo piktnaudžiavimo simboliu „&“ siekiant paveikti Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nustatytą transkripcijos taisyklių taikymą,

29 — 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG* (C-529/07, Rink. p. I-4893, 37 punktas).

reikia pateikti šiuos paaiškinimus.

102. Pirmiausia pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog prekių ženklą savininkas, įregistruodamas šį ženklą valstybėje narėje, kurioje neketina verstis jokia su juo susijusia profesine veikla, siekė tik užsitikrinti konkurentų atžvilgiu geresnę padėtį domeno vardo suteikimo metu, nėra jo nesąžiningumo įrodymas.

savininkas gali jį įregistruoti pasirinktoje šalyje, vis dėlto prekių ženklas, įregistruotas šalyje, kurioje šio ženklo savininkas neketina jo niekaip naudoti (kaip matyti iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos), neatlieka savo pagrindinės funkcijos – garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui konkrečios prekės ar paslaugos kilmės tapatybę³⁰. Iš tikrųjų ieškovei nedalyvaujant Švedijos rinkoje, minėtu prekių ženklu šioje rinkoje nesaugoma jokia prekė ar paslauga.

103. Iš tikrųjų pačiu Reglamentu Nr. 874/2004 numačius „saulėtekio periodą“, ankstesnių teisių, įskaitant registruotus prekių ženklus, turėtojams leidžiama prašyti šias ankstesnes teises atitinkančio domeno vardo, ir jiems teikiama pirmenybė tokių teisių neturinčių prašymų pateikėjų atžvilgiu. Taigi aplinkybė, kad buvo užsitikrinta geresnė padėtis, gali būti laikoma „nesąžiningumu“ tik tuo atveju, jei atsižvelgiant ir į kitus veiksnius būtų matyti, kad tokios naudos nebūtų buvę galima gauti įprastomis sąlygomis ir kad ši geresnė padėtis yra elgesio, sąmoningai prieštaraujančio sąžiningai komercinei praktikai, pasekmė. Todėl reikia išnagrinėti šias kitas aplinkybes, kuriomis būtų galima pagrįsti ieškovės nesąžiningumą.

105. Tačiau vien dėl šios aplinkybės ieškovės pagrindinėje byloje elgesio negalima laikyti nesąžiningu, kadangi, kaip minėta, pagal Direktyvą 89/104 prekių ženklą savininkas neįpareigojamas naudoti šio ženklo laikotarpiu iki penkerių metų nuo jo įregistravimo dienos. Todėl akivaizdus neketinimas, kaip šiuo atveju, siūlyti prekes ar paslaugas Švedijoje, konkrečiai saugos diržus, nes norėta prekiauti padangomis, gali būti kitas įrodymas, kad prekių ženklas buvo įgytas su pagrindine jo funkcija ar net kitomis jo funkcijomis (kaip antai atitinkamos prekės ar paslaugos kokybės užtikrinimo funkcija arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijomis) nesuderinamu tikslu³¹.

104. Dėl prekių ženklo „R&E&I&F&E&N“ įgijimo sąlygų pažymėtina, kad nors žymens

30 — Pirmiausia žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą *Henkel prieš VRDT* (C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 48 punktas).

31 — Dėl kitų prekių ženklo funkcijų, neseniai pripažintų Teisingumo Teismo praktikoje, žr. 2009 m. birželio 18 d. Sprendimą *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, Rink. p. I-5185, 58 punktas).

106. Šiomis aplinkybėmis iš vokiečių kalbos žodžio sudaryto prekių ženklo įregistravimui Švedijoje, kurioje ši kalba nevartojama, skirtiną ypatingas dėmesys.

107. Šis veiksnys neabejotinai įrodo, kad prekių ženklas atliko tik papildomą, tačiau būtiną funkciją siekiant įgyti domeno vardą. Elgdamosi sąžiningai ieškovė nebūtų galėjusi įregistruoti prekių ženklo „Reifen“ šalyje, kurioje kalbama vokiškai, nes giminines sąvokas reiškiantys žymenys neturi skiriamąjį požymio, ypač jei yra apibūdinamojo pobūdžio³². Tačiau prekių ženklo apsauga turėtų tenkinti jo savininko poreikius būtent tose šalyse, nes, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo teigimu, prekių ženklo savininko veikla apsiriboja šalių, kuriose kalbama vokiškai, rinka (padangų rinka).

108. Tiesa, giminines sąvokas galima registruoti „de“ ar „at“ registruose, kaip ir

„eu“ registre³³. Tačiau ieškovė, negalėdama su giminine sąvoka sutampančio prekių ženklo „Reifen“ įregistruoti šalyse, kuriose kalbama vokiškai ir kuriose ji ketino vykdyti savo veiklą, būtų turėjusi laukti bendrosios registracijos, kad galėtų bandyti įgyti domeno vardą lygiomis teisėmis su kitais asmenimis, norinčiais įregistruoti tą patį vardą, pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“³⁴, kuris yra šiuolaikinis romėniško posakio *prior tempore potior iure*³⁵ variantas.

109. Tačiau pasinaudojusi gudrybe ir įregistravusi prekių ženklą, kurio neketino naudoti,

32 — Dėl Vokietijos teisės žr. P. Ströbele „Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft“, P. Ströbele ir F. Hacker *Markengesetz Kommentar*, 9-asis leidimas, Carl Heymanns, Kelnas, 2009, p. 242.

33 — Tačiau pažymėtina, kad esama kai kurių skirtumų tarp nacionalinių teisės sistemų; pavyzdžiui, pačios Austrijos teismų praktikoje, atrodo, mažėja pradinių abejonių dėl bendrinių sąvokų, kaip antai domenų vardų, registravimo suderinamumo su sąžiningumu (A. Haller „Internet-Domains – ein Überblick“, Ch. Brenn (leid.) *ECG / E-Commerce-Gesetz*, Viena, Manz, 2002, p. 109); o pagal Ispanijos įstatymus aiškiai draudžiama registruoti bendrines sąvokas, žymincias prekes, paslaugas, įstaigas, veiklos sektorius, profesijas, religijas ir t. t. (J. Plaza Penadés „Propiedad intelectual y sociedad de la información“, P. García Mexia (leid.) *Principios de Derecho de Internet*, Valensija, Tirant lo Blanch, 2005, p. 380); Italijoje nedraudžiama registruoti bendrinių sąvokų, tačiau teismų praktikoje, atrodo, taip pat linkstama į draudimą, bent jau dalinį (G. Casaburi „Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale“, *Rivista Giuridica di merito De Jure*, Nr. 5, 2008 m. gegužė, p. 12); Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje, atrodo, nėra nustatyta jokių draudimų įregistruoti iš bendrinių sąvokų sudarytus domenų vardus (dėl Prancūzijos teisės žr. J. Azéma ir J.-C. Galloux „Droit de la propriété industrielle“, 6-asis leidimas, Paryžius, Dalloz, 2006, p. 917; dėl Jungtinės Karalystės teisės – Ch. Morcom, A. Roughton, J. Gragam ir S. Malynicz „The modern law of trade marks“, 2-asis leidimas, Londonas, Lexis Nexis Butterworths, 2005, p. 377–378).

34 — Žr. Reglamento Nr. 874/2004 11 konstatuojamąją dalį, pagal kurią „<...> registracijai etapais pasibaigus, paskirstant domenų vardus turėtų būti taikomas principas „pirmas atėjai, pirmas gavai“.

35 — „Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis“, II t., Berlynas, Krüger, 1954, 8.17 (18)3(4).

ieškove tik išvengė pareigos laukti bendrosios registracijos periodo, taip užbėgdama už akių kitiems tuo pačiu domeno vardu suinteresuotiems asmenims, o tai prieštarauja Reglamentu Nr. 874/2004 dvasiai, nes juo siekiama, kad principas „pirmas atėjai, pirmas gavai“ būtų taikomas ir šiuo periodu.

taip pat galima laikyti veiksniu, verčiančiu abejoti domeno vardo savininko sąžiningumu, nes tokį įregistravimą prireikus galima priskirti vienam iš 21 straipsnio 3 dalies a, b ar d punktuose aprašytų atvejų, atspindinčių tipinį elgesį grobiant domenų vardus.

110. Galiausiai reikia atsižvelgti ir į galimą ieškovės piktnaudžiavimą simboliu „&“ siekiant paveikti Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nustatytą transkripcijos taisyklių taikymą.

111. Iš tikrųjų antrasis veiksnys, padėjęs ieškovei įgyti domeno vardą išvengiant konkurencijos bendrojoje registracijoje, buvo prašymas įregistruoti prekių ženklą, kuriame neproporcingai ir nelogiškai vartojamas simbolis „&“. Taip žymenyje „&R&E&I&F&E&N&“ simbolis „&“ neteko savo įprastos reikšmės („and“ („ir“)), virsdamas savotiška uždanga, dekoratyviniu iš tikrųjų norimo įregistruoti žodžio fonu, ir registravimo metu tai turėjo pateisinti šio simbolio pašalinimą, o ne transkripciją.

112. Be to, didelio skaičiaus (iš viso 33) prekių ženklų įregistravimą Švedijos registre, visų tuo pačiu būdu, naudojant simbolį „&“,

113. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes primintinas draudimas „piktnaudžiauti teisėmis“, dėl kurio Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad siekiant įrodyti piktnaudžiavimą būtina objektyvių aplinkybių, iš kurių matyti, kad nors formaliai Bendrijos teisės akte nustatytos sąlygos įvykdytos, jame numatytas tikslas nepasiektas, visuma ir subjektyvus veiksnys – siekis gauti naudos pagal Bendrijos teisės aktą, dirbtinai sukuriant jame numatytas sąlygas šiai naudai gauti³⁶.

114. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į ketvirtąjį ir penktąjį klausimus reikia atsakyti, kad sprenddamas dėl nesąžiningumo Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto, skaitomo kartu su šio straipsnio 3 daliimi, kurioje pateikiamų kriterijų sąrašas nėra baigtinis, prasme nacionalinis teismas turi

36 — 2000 m. gruodžio 14 d. Sprendimas *Emsland-Stärke* (C-110/99, Rink. p. I-11569, 52–53 punktai) ir 2005 m. liepos 21 d. Sprendimas *Eichsfelder Schlachtbetrieb* (C-515/03, Rink. p. I-7355, 39 punktas).

atsižvelgti į visas svarbias nagrinėjamos bylos aplinkybes, visų pirma į:

- sąlygas, kuriomis buvo įgytas prekių ženklas, pirmiausia neketinimą jį naudoti rinkoje, kurioje buvo prašoma apsaugos,

- aplinkybę, kad kalbama apie vokiečių kalbos gimininę sąvoką, ir

- galimą piktnaudžiavimą simboliu „&“ siekiant paveikti Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nustatytų transkripcijos taisyklių taikymą,

jeigu įregistravimu siekta tik galimybės pateikti prašymą įregistruoti prekių ženklą atitinkantį domeno vardą minėtame reglamente numatytoje pirmoje domenų vardų registracijos etapais dalyje („saulėtekio periodu“).

1 dalies a punkto prasme, atrodo, būtų sunku paneigti, vis dėlto aplinkybių derinys galėtų įrodyti, kad ji elgėsi nesąžiningai.

116. Nacionalinio prekių ženklo įgijimas ieškovei suteikė teisę, leidžiančią jai naudotis teisine padėtimi, kurios reikalaujama minėtoje nuostatoje, ir šios teisės ji gali netekti tik panaikinus šį prekių ženklą taikant atitinkamas nacionalines procedūras. O skirtumas tarp prekių ženklo ir domeno vardo atsirado veikiausiai teisingai pritaikius transkripcijos taisykles, todėl dėl šio skirtumo ieškovei taip pat negalima priekaištauti siekiant panaikinti jos teisę minėto 21 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.

VII — Apibendrinimas

115. Šioje išvadoje atlikus analizę, mano nuomone, darytina išvada, kad nors ieškovės teisę Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio

117. Vis dėlto įvairūs ieškovės veiksmai – tai grandinės, kuri baigiasi domeno vardo įregistravimu, grandys. Visi jie, vertinami atskirai, formaliai yra teisėti, tačiau nagrinėjant visą procesą galima įžvelgti siekį apeiti reglamento

nuostatas pasinaudojant prekių ženklu, kuris reikalingas tik tam, kad būtų galima dalyvauti pirmoje domenų vardų registracijos etapais dalyje. Taip elgdamasi ieškovė įgijo pranašumą, palyginti su kitais asmenimis, suinteresuotais tuo pačiu domeno vardu (kuris, be to, yra vokiečių kalbos gimininė sąvoka), kurio ji nebūtų turėjusi, jei būtų elgusis sąžiningai.

118. Iš tikrųjų nesąžiningai elgdamasi ieškovė sutrukdė kitiems suinteresuotiesiems asmenims siekti įgyti domeno vardą pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Pritarti tokiam elgesiui laikant jį „genialiu ėjimu“ reikėtų prieštaraujant pačiai reglamento esmei skatinti stengtis būti ne greitesniu, o suktesniu, randančiu naudingiausią kelią.

VIII — Išvada

119. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui į *Oberster Gerichtshof* pateiktus klausimus atsakyti taip:

„1. 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2004, nustatančio .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus, 21 straipsnio 1 dalies a punktą turi būti aiškintas taip, kad nacionalinio prekių ženklo savininkas turi teisę šios nuostatos prasme, kol šio ženklo, dėl nesąžiningumo ar kokiu nors kitu pagrindu, laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų, nepanaikino kompetentingos institucijos arba teismai.

Ši teisė turima ir tuo atveju, jei prekių ženklas, kuriuo pagrįstas domeno vardo įregistravimas, skiriasi nuo domeno vardo, nes iš jo buvo teisingai pašalinti minėtame prekių ženkle buvę specialūs simboliai. Ar šie specialūs simboliai galėjo būti užrašyti kitaip, turi spręsti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2. Spręsdamas dėl nesąžiningumo Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punkto, skaitomo kartu su šio straipsnio 3 dalimi, kurioje pateikiamų kriterijų sąrašas nėra baigtinis, prasme, nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visas svarbias nagrinėjamos bylos aplinkybes, visų pirma į:

- sąlygas, kuriomis buvo įgytas prekių ženklas, pirmiausia neketinimą jį naudoti rinkoje, kurioje buvo prašoma apsaugos,

- aplinkybę, kad kalbama apie vokiečių kalbos giminingą sąvoką, ir

- galimą piktnaudžiavimą simboliu „&“ siekiant paveikti Reglamento Nr. 874/2004 11 straipsnyje nustatytų transkripcijos taisyklių taikymą,

jeigu įregistravimu siekta tik galimybės prašyti prekių ženklą atitinkančio domeno vardo minėtame reglamente numatytoje pirmoje domenų vardų registracijos etapais dalyje („saulėtekio periodu“):