

# Zaak C-569/08

## Internetportal und Marketing GmbH

tegen

**Richard Schlicht**

(verzoek van het Oberste  
Gerichtshof om een prejudiciële beslissing)

„Internet — .eu-topniveaudomein — Verordening (EG) nr. 874/2004 —  
Domeinnamen — Stapsgewijze registratie — Speciale tekens — Speculatieve en  
onrechtmatige registraties — Begrip ‚kwade trouw’”

Conclusie van advocaat-generaal V. Trstenjak van 10 februari 2010 . . . . . I - 4875

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 juni 2010 . . . . . I - 4908

### Samenvatting van het arrest

1. *Recht van de Unie — Uitlegging — Meertalige teksten — Eenvormige uitlegging*  
(Verordening nr. 874/2004 van de Commissie, art. 21, lid 3, sub a-e)
2. *Transeuropese netwerken — Telecommunicatiesector — Internet — Toepassing en werking*  
*van topniveaudomein — Speculatieve en onrechtmatige registraties*  
(Verordening nr. 874/2004 van de Commissie, art. 21, leden 1, sub b, en 3)

1. Artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.
2. Bij de beoordeling of er sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Het vereiste van een uniforme toepassing en dus uitlegging van een gemeenschaps-handeling gebiedt immers dat deze tekst niet op zichzelf in een van zijn versies wordt beschouwd, maar zowel wordt uitgelegd naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder meer de in alle talen geredigeerde versies.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

- het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;
- de presentatie van het merk;
- het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en
- het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

De doelstelling, speculatieve of onrechtmatige registraties van domeinnamen tegen te gaan die naar de aard ervan door diverse feitelijke en juridische omstandigheden kunnen worden gekenmerkt, zou in gevaar worden gebracht indien de kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 slechts zou kunnen worden aangetoond aan de hand van de in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, limitatief opgesomde omstandigheden.

(cf. punten 35, 37, 39, dictum 1)

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

- het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;
- de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een kunstmatig merk dat is gecreëerd en ingeschreven ter omzeiling van deze procedure van stapsgewijze registratie, en
- het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Niets in de bewoordingen van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie wijst er immers op dat er tussen de drie transcriptieregels

een rangorde bestaat. Volgens artikel 10, lid 2, van die verordening omvat de registratie van een .eu-topniveaudomeinnaam op basis van een ouder recht de registratie van de volledige naam waarvoor het oudere recht bestaat, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat een dergelijk recht bestaat. Aangezien bepaalde speciale tekens die deel kunnen uitmaken van een naam waarvoor een ouder recht bestaat, wegens technische beperkingen echter niet in een domeinnaam kunnen voorkomen, heeft de wetgever in de tweede alinea van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 transcriptieregels voor dergelijke speciale tekens vastgesteld.

Uit de artikelen 10, lid 2, en 11 van die verordening, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt dus dat de toepassing van de transcriptieregels van de tweede alinea van genoemd artikel 11 ertoe dient, te waarborgen dat de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht, identiek is aan of zo goed mogelijk overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

De aanwezigheid van speciale tekens in de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt, alsook de keuze die de aanvrager maakt tussen de drie in artikel 11, tweede alinea, van die verordening vermelde regels voor de transcriptie van dergelijke tekens, te weten de schrapping, de vervanging door een koppelteken en de transcriptie, kunnen dus een aanwijzing vormen voor het bestaan van een handelwijze te kwader trouw

in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van deze verordening, met name wanneer de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht, niet overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

Niet relevant is daarentegen de omstandigheid dat de aanvrager de houder van het nationale en/of communautaire recht niet kende op het tijdstip van de registratie van de domeinnaam. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat er oudere rechten bestaan op een naam die overeenstemt met een soortnaam, kan een handelwijze waarmee kennelijk wordt

beoogd de bij verordening nr. 874/2004 ingestelde procedure van stapsgewijze registratie te omzeilen, de houders van dergelijke rechten benadelen. Bovendien wordt met een dergelijke handelwijze een ongerechtvaardigd voordeel nagestreefd ten nadele van eenieder die belangstelling heeft voor dezelfde domeinnaam en geen aanspraak op een ouder recht kan doen gelden en die dus dient te wachten op de algemene registratie van de .eu-topniveaudomeinnamen om een registratieaanvraag te kunnen indienen.

(cf. punten 57, 60-63, 72, 75-77, dictum 2)