

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK
przedstawiona w dniu 10 lutego 2010 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte wskutek wydania przez Oberster Gerichtshof (austriacki sąd najwyższy) na podstawie art. 234 WE postanowienia odsyłającego, w którym sąd ten zwrócił się do Trybunału z pięcioma pytaniami dotyczącymi wykładni art. 21 rozporządzenia (WE) nr 874/2004².

2. Pytania te zostały zadane w ramach sporu o nazwę domeny „reifen.eu”, jaki zaistniał pomiędzy spółką Internetportal und Marketing GmbH, która prowadzi strony internetowe oraz sprzedaje towary w internecie (zwaną dalej „powodową spółką”) a Richardem Schlichtem (zwanym dalej „pozwanym”), właścicielem zarejestrowanego w krajach Beneluksu znaku towarowego „Reifen”, z którego zamierza on korzystać w odniesieniu do nowych produktów czyszczących, w szczególności przeznaczonych do szyb³.

3. Pytania dotyczą w istocie kryteriów służących ustaleniu istnienia „prawa”, „uzasadnionego interesu” oraz „złej wiary” w rozumieniu wskazanego art. 21 rozporządzenia nr 874/2004.

II — Ramy prawne

4. Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu .eu⁴ zawiera – zgodnie z tym, co stanowi jego art. 1 – ogólne przepisy dotyczące wprowadzenia w życie domeny najwyższego poziomu „.eu”, włączając w to stworzenie rejestru, a także ustanawia ogólne ramy funkcjonowania tego rejestru.

5. Zgodnie z jego motywem 16 ta ogólna polityka powinna zapewnić podmiotom wcześniejszych praw, które zostały uznane bądź ustanowione na mocy prawa krajowego lub wspólnotowego, oraz podmiotom publicznym, że w odniesieniu do spekulacji i nadużyć

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Rozporządzenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162, s. 40).

3 — Zdaniem sądu krajowego nazwa znaku towarowego składa się z trzech pierwszych liter niemieckich wyrazów Reinigungsmittel (środek czyszczący) oraz Fenster (okno), jednakże wyraz Reifen jako taki oznacza oponę.

4 — Dz.U. L 113, s. 1.

w rejestracji nazw domen będą one korzystały z określonego okresu („sunrise period”), w którym rejestracja nazw ich domen będzie „wyłącznie zastrzeżona” dla podmiotów tych praw oraz dla podmiotów publicznych.

6. Artykuł 5 („Ramy polityki”) rozporządzenia nr 733/2002 ma brzmienie następujące:

„1. [...] Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD .eu [domeny najwyższego poziomu »eu«] i zasady porządku publicznego [zasady polityki prowadzonej w interesie ogólnym] w zakresie rejestracji. Porządek publiczny obejmuje [zasady te obejmują w szczególności]:

- a) politykę pozasądowego rozstrzygania sporów;
- b) porządek publiczny dotyczący spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności rejestracji swoich nazw [politykę prowadzoną w interesie ogólnym w odniesieniu do rejestracji spekulacyjnych i stanowiących nadużycie, w tym możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia podmiotom praw wcześniejszych, uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe albo prawo wspólnotowe, oraz podmiotom publicznym tymczasowej możliwości zarejestrowania swych nazw w odpowiedni sposób];

[...]”

I - 4876

7. Rozporządzenie nr 874/2004, zawierające przepisy wykonawcze do powyższego artykułu, stanowi w swym motywie 12:

„W celu ochrony praw pierwszeństwa [wcześniejszych praw] uznanych [lub ustanowionych] przez ustawodawstwo wspólnotowe lub krajowe powinna zostać wprowadzona procedura stopniowej [etapowej] rejestracji. Na stopniową [etapową] rejestrację powinny się składać dwa etapy, ukierunkowane na zapewnienie posiadaczom praw pierwszeństwa [podmiotom wcześniejszych praw] odpowiedniej możliwości zarejestrowania nazw, do których posiadają prawo pierwszeństwa [do których już mają prawo] [...]. Alokacja nazwy powinna być następnie dokonywana na zasadzie »kto pierwszy, ten lepszy«, w przypadku gdy o nazwę domeny ubiega się dwóch lub więcej wnioskodawców będących posiadaczami prawa pierwszeństwa [podmiotami wcześniejszego prawa].”

8. Artykuł 3 („Wnioski o rejestrację nazwy domeny”) rozporządzenia nr 874/2004 stanowi:

„Wniosek o rejestrację nazwy domeny obejmuje wszystkie następujące elementy:

[...]

- c) potwierdzenie, za pomocą środków elektronicznych, ze strony wnioskodawcy, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą wniosek o rejestrację nazwy domeny przedstawiany jest w dobrej wierze i nie narusza praw stron [osób] trzecich;

[...]”

9. Artykuł 10 („Strony [podmioty] uprawnione i nazwy, jakie mogą rejestrować”) rozporządzenia nr 874/2004 ma brzmienie następujące:

„1. Do ubiegania się o rejestrację nazw domen w okresie rejestracji stopniowej [etapowej], przed przystąpieniem do ogólnej rejestracji domeny .eu [rozpoczęciem otwartej rejestracji w domenie .eu], uprawnieni są posiadacze praw pierwszeństwa [podmioty wcześniejszych praw] uznan[ych] lub ustanowi[onych] na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego [...].

Termin »prawa pierwszeństwa [wcześniejsze prawa]« obejmuje między innymi [prawa, których przedmiotem są] zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego państw członkowskich w przypadku ich posiadania [bycia ich podmiotem] – [prawa, których przedmiotem są] niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, [oznaczenia przedsiębiorstw, firmy spółek,] nazwiska [osób fizycznych] oraz charakterystyczne tytuły chronionych dzieł literackich i dzieł sztuki.

[...]

2. Rejestracja na podstawie prawa pierwszeństwa [wcześniejszego prawa] obejmuje rejestrację pełnej nazwy objętej prawem pierwszeństwa [wcześniejszym prawem], zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzącej istnienia takiego prawa.

[...]”

10. Artykuł 11 („Specjalne znaki”) rozporządzenia nr 874/2004 stanowi:

„W zakresie dotyczącym rejestracji pełnych nazw, w przypadku gdy nazwy te zawierają spację między elementami tekstu lub wyrazów, takie pełne nazwy oraz te same nazwy pisane z łącznikiem między elementami wyrazu lub łączone w jedno słowo we wnioskowanej nazwie domeny uważa się za identyczne.

W przypadku gdy nazwa, do której zgłaszane są prawa pierwszeństwa [w odniesieniu do której zgłoszone zostały wcześniejsze prawa] zawiera specjalne znaki, spacje lub znaki przestankowe, powinny one zostać całkowicie usunięte z odpowiadającej nazwy domeny, zastąpione łącznikami lub, w miarę możliwości, przerobione [wyrażone za pomocą zwykłych znaków].

Specjalne znaki i znaki przestankowe, o których mowa w drugim akapicie, obejmują [w szczególności]: ~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] \ / : ; , . ?

[...] Pod wszystkimi innymi względami nazwa domeny jest identyczna z elementami tekstu lub wyrazów objętej prawem pierwszeństwa [wcześniejszym prawem]”.

11. Artykuł 12 („Zasady rejestracji stopniowej [etapowej]”) rozporządzenia nr 874/2004 ma brzmienie następujące:

„1. Rejestracja stopniowa [etapowa] [...] znacznie się [...] wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia wymogu zawartego w pierwszym akapicie art. 6.

Rejestr zobowiązany jest opublikować datę rozpoczęcia rejestracji stopniowej [etapowej] przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem oraz zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wszystkich akredytowanych rejestratorów.

[...]

2. Okres trwania rejestracji stopniowej [etapowej] wynosi cztery miesiące. Ogólna [otwarta] rejestracja nazw domen nie może się rozpocząć przed zakończeniem okresu rejestracji stopniowej [etapowej].

Rejestracja stopniowa [etapowa] obejmuje dwa etapy, z których każdy trwa dwa miesiące.

Podczas pierwszego etapu rejestracji stopniowej [etapowej] przedmiotem wniosków o nazwy domen kierowanych przez posiadaczy lub licencjobiorców praw pierwszeństwa [podmioty wcześniejszych praw lub ich licencjobiorców] oraz przez podmioty publiczne, o których mowa w art. 10 ust. 1, mogą być wyłącznie zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy określone w art. 10 ust. 3.

Podczas drugiego etapu rejestracji stopniowej [etapowej] przedmiotem wniosków o nazwy domen kierowanych przez posiadaczy praw pierwszeństwa [podmioty wcześniejszych praw] do nazw mogą być wyłącznie nazwy podlegające rejestracji w etapie pierwszym oraz nazwy objęte wszystkimi innymi prawami pierwszeństwa [wcześniejszymi prawami].

3. Wniosek o rejestrację nazwy domeny na podstawie prawa pierwszeństwa [wcześniejszego prawa] na mocy art. 10 ust. 1 i 2 musi zawierać odniesienie do podstawy prawnej w ustawodawstwie krajowym lub wspólnotowym w odniesieniu do danego prawa do nazwy oraz inne istotne informacje, takie jak numer rejestracji znaku towarowego, informacje dotyczące publikacji w dzienniku urzędowym lub gazecie rządowej, informacje o rejestracji w stowarzyszeniach zawodowych lub handlowych oraz izbach handlowych.

[...]

6. Do celów rozwiązywania sporów dotyczących nazwy domeny stosuje się przepisy rozdziału VI”.

12. Artykuł 21 („Rejestracje o charakterze spekulacyjnym i stanowiące nadużycie”) rozporządzenia nr 874/2004 ma brzmienie następujące:

„1. Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku

gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę [może zostać pomyłona z nazwą] podlegającą prawu [do której przysługuje prawo], które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

- a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu [została zarejestrowana, mimo że uprawnionemu nie przysługiwało do tej nazwy prawo ani nie miał on uzasadnionego interesu w dokonywaniu jej rejestracji]; albo
- b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

2. Uzasadniony interes w rozumieniu ust. 1 lit. a) można wykazać, w przypadku gdy:

- a) przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) [o wszczęciu procedury pozasądowego rozwiązania sporu] właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług albo czynił w tym celu przygotowania, które można[e] udowodnić;
- b) właściciel nazwy domeny będący przedsiębiorstwem [przedsiębiorcą], organizacją lub osobą fizyczną był powszechnie znany z danej nazwy [pod nazwą] domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego;

- c) właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego.

3. Złą wiarę w rozumieniu ust. 1 lit. b) można wykazać, w przypadku gdy:

- a) okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta [zasadniczo] w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania [lub przeniesienia w inny sposób] danej nazwy domeny właścicielowi nazwy, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego albo podmiotowi publicznemu; [albo]
- b) nazwa domeny została zarejestrowana w celu powstrzymania właściciela takiej nazwy, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotu publicznego przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadającej jej nazwie domeny [przełożeniem tej nazwy na odpowiadającą jej nazwę domeny], z zastrzeżeniem, że:
 - i) formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić [tego rodzaju postępowanie wnioskodawcy może zostać udowodnione]; lub
 - ii) nazwa domeny nie była używana w istotny [odpowiedni] sposób przez

- co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub
- iii) w okolicznościach, gdy w chwili wszczęcia procedury ADR, właściciel nazwy domeny, względem [w odniesieniu do] której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo właściciel nazwy podmiotu publicznego zgłosił zamiar korzystania z nazwy w istotny [odpowiedni] sposób, lecz w terminie sześciu miesięcy od daty wszczęcia procedury ADR nie zrealizował go;
- c) nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana w celu zakłócenia działalności zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub
- d) nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla [w celu skłonienia] użytkowników internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub
- e) zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.
- [...]
13. Artykuł 22 {„Procedura alternatywnego [pozasądowego] rozwiązywania sporów (ADR⁵)”} rozporządzenia nr 874/2004 stanowi, jak następuje:
- „1. Procedurę ADR może wszcząć którakolwiek ze stron w przypadku:
- a) rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21; lub
- b) sprzeczności decyzji podjętej przez Rejestr z przepisami niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (WE) nr 733/2002.
- [...]
- 5 — Skrótowiec od angielskiego określenia Alternative Dispute Resolution, bardziej znanego i częściej używanego w żargonie technicznym właściwym tej dziedzinie.

11. W postępowaniu przeciwko właścicielowi nazwy domeny, w przypadku stwierdzenia przez zespół ADR [pozasądowy zespół orzekający] rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie, jak to określono w art. 21, podejmuje on decyzję o wycofaniu nazwy domeny. Nazwa domeny zostaje przeniesiona na stronę skarżącą, jeżeli wnioskuje ona o daną nazwę domeny i spełnia ogólne kryteria kwalifikacji określone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

[...]

13. Jeżeli w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od powiadomienia stron o wyniku procedury ADR nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe, wyniki ADR są wiążące dla stron oraz dla Rejestru”.

III — Stan faktyczny, postępowanie przed sądem krajowym oraz pytania prejudycjalne

14. Powodowa spółka prowadzi portal internetowy i sprzedaje towary w internecie. W celu dokonania zgłoszenia na pierwszym etapie stopniowej [etapowej] rejestracji nazw domen zarejestrowała w szwedzkim rejestrze znaków towarowych łącznie 33 niemieckie nazwy rodzajowe jako znaki towarowe, wykorzystując każdorazowo specjalny znak „&” przed takim wyrazem, po nim i pomiędzy jego literami. Wniosek powodowej spółki z dnia 11 sierpnia 2005 r. dotyczył rejestracji słownego znaku towarowego „&R&E&I&F&E&N&”

dla towarów należących do międzynarodowej klasy nr 9 (pasy bezpieczeństwa), przy czym rejestracja nastąpiła w dniu 25 listopada tego samego roku.

15. Powodowa spółka nigdy nie planowała używać tego znaku w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa, a jedynie wyszła z założenia, zgodnie z informacją pochodzącą od spółki PricewaterhouseCoopers, której Europejski Rejestr Nazw Domen Internetowych (European Registry of Internet Domain Names, zwany dalej „Rejestrem”) powierzył badanie wniosków o rejestrację nazw domen, że w wyniku rejestracji tego znaku jako nazwy domeny najwyższego poziomu w domenie „eu” przy zastosowaniu zasad transkrypcji znaki specjalne „&” zostaną usunięte i w ten sposób pozostanie samo słowo „Reifen”, które w jej przekonaniu jako nazwa rodzajowa nie podlegałoby prawdopodobnie ochronie na podstawie prawa znaków towarowych.

16. Faktycznie podczas pierwszego etapu stopniowej rejestracji na rzecz powodowej spółki zarejestrowano nazwę domeny „www.reifen.eu” w oparciu o szwedzki znak towarowy „&R&E&I&F&E&N&”. Łącznie powodowej spółce udało się zarejestrować około 180 nazw domen, które składały się z nazw rodzajowych. Pod nazwą domeny „www.reifen.eu” powodowa spółka miała zamiar prowadzić portal internetowy dotyczący handlu oponami, jednak z uwagi na toczące się postępowanie i poprzedzającą je procedurę pozasądowego rozwiązywania sporu nie podjęła jeszcze – zdaniem sądu krajowego – żadnych godnych wzmianki czynności przygotowawczych do jego uruchomienia. W chwili dokonania rejestracji nazwy domeny pozwany nie był jeszcze znany skarżącej spółce.

17. Pozwany jest właścicielem zarejestrowanego słownego znaku towarowego „Reifen” (opony), który został zgłoszony w dniu 10 listopada 2005 r. w Office des Marques Benelux (urzędzie ds. znaków towarowych dla Beneluksu), a następnie zarejestrowany w dniu 28 listopada 2005 r. dla klasy nr 3 (środki wybielające i inne środki piorące [...] produkty czyszczące, a w szczególności produkty czyszczące do okien zawierające nanocząsteczki) oraz dla klasy nr 35 (usługi wsparcia dla wprowadzania do obrotu takich produktów czyszczących).

18. Pozwany zgłosił ponadto w dniu 10 listopada 2005 r. wspólnotowy słowny znak towarowy „Reifen” dla towarów i usług z klasy 3 (środki do czyszczenia powierzchni szklanych i powierzchni urządzeń solarnych, w szczególności środki zawierające nanocząsteczki) i 35 (czyszczenie powierzchni szklanych i powierzchni urządzeń solarnych na rzecz osób trzecich). Pod tym znakiem towarowym chce on sprzedawać na rynkach europejskich „środki do czyszczenia powierzchni ze szkła przypominającego szkło okienne”, których opracowanie zlecił spółce BERGOLIN GmbH & Co KG. W dniu 10 października 2006 r. istniała już próbka płynu czyszczącego I (REIFEN A).

19. Przed czeskim sądem polubownym pozwany zgłosił sprzeciw wobec rejestracji przez powodową spółkę nazwy domeny www.reifen.eu; wskazany sąd orzeczeniem z dnia 24 lipca 2006 r.⁶ uwzględnił sprzeciw pozwanego i cofnął powodowej spółce prawo do nazwy domeny „reifen”, równocześnie przenosząc wskazane prawo na rzecz pozwanego.

20. Sąd polubowny uznał, że wcześniejsze orzecznictwo w sprawach przeciwko Rejestrowi powinno znaleźć zastosowanie per analogiam w przedmiotowym postępowaniu przeciwko właścicielowi domeny. Ze wskazania orzecznictwa wynika zaś, że znak „&” zawarty w treści znaku towarowego nie powinien zostać pominięty, lecz powinien zostać wyrażony za pomocą znaków zwyczajnych. W szeregu przypadków powodowa spółka w sposób oczywisty chciała obejść przepis techniczny zawarty w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004. Zdaniem sądu polubownego powodowa spółka w chwili składania wniosku o zarejestrowanie spornej domeny działała zatem w złej wierze.

21. We wniesionej w przewidzianym w art. 22 ust. 13 rozporządzenia nr 874/2004 terminie skardze, która wpłynęła do sądu w dniu 23 sierpnia 2006 r., powodowa spółka domaga się stwierdzenia, że nazwa domeny „reifen” w ramach domeny najwyższego poziomu „eu” nie podlega przeniesieniu na pozwanego oraz że prawa do nazwy domeny „reifen” nie zostają jej odebrane; tytułem pomocniczym powodowa spółka domaga się stwierdzenia, że orzeczenie sądu polubownego z dnia 24 lipca 2006 r. zapadło na naruszenie przepisów prawa oraz w szczególności że powodowa spółka nie może przenieść na pozwanego nazwy „reifen” jako nazwy domeny w domenie najwyższego poziomu „eu” oraz że nazwa domeny „reifen” nie powinna zostać jej odebrana.

22. Argumenty stron podnoszone w toku postępowania przed niższymi sądami krajowymi dotyczą zasadniczo następujących zagadnień.

6 — W sprawie o sygnaturze 00910.

23. Powodowa spółka jest zdania, że poprzez zarejestrowanie szwedzkiego znaku towarowego „&R&E&I&F&E&N&”, opartego na zasadzie transkrypcji określonej w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004, jedynie skorzystała ona z tej zasady w celu uzyskania lepszej pozycji wyjściowej w pierwszym etapie procedury rejestracji etapowej. Zamiar ten nie świadczy o „złej wierze” w rozumieniu art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, nie ma on też charakteru nadużycia.

rejestracji nazw pospolitych jedynie na etapie rejestracji otwartej. W konsekwencji nic nie stoi na przeszkodzie temu, by nazwy pospolite stanowią przedmiot wniosku o rejestrację w charakterze nazw domen od chwili rozpoczęcia pierwszego etapu rejestracji etapowej. Artykuł 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 nie został błędnie zastosowany, zważywszy na to, że trzy możliwości, jakie zostały w nim przewidziane (całkowite usunięcie, zastąpienie przez łączniki, zastąpienie przez znaki zwyczajne) mają charakter równoważny, a wyrażenie „w miarę możliwości” oznacza jedynie, że trzecia możliwość nie zawsze może mieć zastosowanie.

24. Powodowa spółka jest bowiem właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, na podstawie którego uzyskała ona prawo do domeny „www.reifen.eu” na podstawie zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Ponadto powodowa spółka ma uzasadniony interes w uzyskaniu ochrony nazwy rodzajowej „Reifen”, ponieważ zamierza ona stworzyć wortal pod tą nazwą. Zarejestrowanie domeny „reifen.eu” nie miało także na celu uniemożliwienia wykorzystywania internetu przez pozwanego, tym bardziej że powodowa spółka była całkowicie nieświadoma prowadzonej przezeń działalności oraz jego produktów. Wreszcie liczba znaków towarowych oraz nazw domen zarejestrowanych przez powodową spółkę oraz sposoby ich wykorzystywania pozbawione są znaczenia w niniejszej sprawie.

26. Pozwany żąda oddalenia skargi, ponieważ jego zdaniem powodowa spółka dążyła do obejścia celów rozporządzenia nr 874/2004 w sposób noszący znamiona nadużycia oraz działając w złej wierze; zdaniem pozwanego cel ten polega na uniemożliwieniu masowej i systematycznej rejestracji nazw domen i umożliwieniu dokonywania rejestracji nazw pospolitych jedynie na etapie rejestracji otwartej. Domagając się zatem masowej rejestracji „pseudoznaków towarowych”, nieprzeznaczonych do wykorzystywania na rynku, w celu składania wniosków o zarejestrowanie rodzajowych nazw domen podczas pierwszego etapu rejestracji etapowej, który to etap zarezerwowany jest dla podmiotów wcześniejszych praw, aby następnie móc wprowadzić je do obrotu za pośrednictwem stron internetowych, powodowa spółka działała jak przechwytywacz domen („domain grabber”).

25. Powodowa spółka jest ponadto zdania, że jedynym celem rejestracji etapowej jest ochrona podmiotów wcześniejszych praw, nie jest nim natomiast umożliwienie

27. Zdaniem pozwanego spółka ta wykorzystała także celowo błędną wykładnię art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004, której można było się spodziewać, ponieważ zazwyczaj znak specjalny „&” nie powinien być usunięty, lecz należy go wyrazić za pomocą znaków zwyczajnych. Z tego powodu rejestracja została dokonana w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004. „Pseudoznak towarowy”, który został zgłoszony jedynie po to, by uzyskać rejestrację nazwy domeny na warunkach preferencyjnych, nie stanowi wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 874/2004, wobec czego cofnięcie rejestracji nazwy domeny mogło zostać oparte także na art. 21 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

28. Sąd pierwszej instancji oddalił skargę, a sąd odwoławczy utrzymał to orzeczenie w mocy.

29. Od wyroku wydanego w instancji odwoławczej powodowa spółka wniosła rewizję nadzwyczajną do Oberster Gerichtshof. Uznając, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, sąd krajowy postanowił zawiesić postępowanie i przedstawić Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne:

„1. Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...] nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia

2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację należy interpretować w ten sposób, że prawo w rozumieniu tego przepisu istnieje również wówczas:

- a) gdy znak towarowy, którego nie zamierzano używać w odniesieniu do towarów lub usług, został nabyty wyłącznie w celu zarejestrowania na pierwszym etapie rejestracji etapowej nazwy domeny identycznej z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego?
- b) gdy stanowiący podstawę rejestracji nazwy domeny i identyczny z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy odbiega od nazwy domeny, ponieważ znak towarowy zawiera specjalne znaki, które nie zostały zawarte w nazwie domeny, mimo że ich transkrypcja jest możliwa i ich usunięcie prowadzi do tego, że nazwa domeny różni się od znaku towarowego w sposób wykluczający prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd?

2. Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...] należy interpretować w ten sposób, że uzasadniony interes istnieje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) tego rozporządzenia?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi przeczącej:

3. Czy uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [...] istnieje również wtedy, gdy właściciel nazwy domeny pragnie używać nazwy tej domeny, identycznej z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego, do prowadzenia nawiązującego tematycznie portalu internetowego?

domeny została zarejestrowana na pierwszym etapie rejestracji etapowej w oparciu o identyczny z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy, który został nabyty przez właściciela nazwy domeny wyłącznie w celu zgłoszenia domeny do rejestracji i uprzedzenia w ten sposób innych zainteresowanych tudzież ewentualnie również właścicieli praw do oznaczenia?."

W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzącej:

4. Czy art. 21 ust. 3 rozporządzenia [...] należy interpretować w ten sposób, że jedynie przypadki zachowań określone w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) tego rozporządzenia uzasadniają złą wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 874/2004?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi przeczącej:

5. Czy ze złą wiarą w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia [...] mamy do czynienia również wówczas, gdy nazwa

IV — Postępowanie przed Trybunałem

30. Postanowienie odsyłające zostało podane do wiadomości Trybunału w dniu 23 grudnia 2008 r.

31. Na podstawie art. 23 statutu Trybunału w przepisany terminie uwagi pisemne złożyli: powodowa spółka, pozwany, Republika Czeska, Republika Włoska oraz Komisja Wspólnot Europejskich.

32. Na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r. stawili się pełnomocnicy powodowej spółki, pozwanego, rządu czeskiego oraz Komisji w celu wygłoszenia wystąpień ustnych.

V — Podstawowe argumenty uczestników postępowania

zdania, że Rejestr błędnie ocenił uprawnienia właściciela nazwy domeny podczas etapu wstępnego („sunrise period”), powinien był wszcząć postępowanie przeciwko Rejestrowi. Wreszcie powodowa spółka proponuje, by na pierwszą część pytania pierwszego udzielić odpowiedzi twierdzącej.

A — Uwagi wstępne

33. Powodowa spółka twierdzi na wstępie, że jej uprawnienia wynikające ze znaku towarowego „&R&E&I&F&E&N&” zostały uznane przez Europejski Rejestr przy rejestracji domeny „www.reifen.eu”. W konsekwencji ewentualne wady w tym zakresie powinny być zostać podniesione przez pozwanego przed sądem krajowym w ramach procedury skierowanej przeciwko Rejestrowi na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004, a nie w ramach postępowania przeciwko samemu właścicielowi domeny. Decyzja Rejestru w przedmiocie zarejestrowania domeny „www.reifen.eu” na rzecz powodowej spółki nie może zostać poddana kontroli sądowej w ramach procedury inter partes.

35. Zdaniem pozwanego w sytuacji gdy znak towarowy został zarejestrowany bez zamiaru jego wykorzystywania, a jedynie w celu uzyskania określonych korzyści prawnych, należy mówić o „pseudoznaku towarowym”. Uznanie zaś praw do tego rodzaju znaków towarowych za prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 oznaczałoby zalegalizowanie obchodzenia i nadużywania szczególnych przepisów tego rozporządzenia, które zostały wydane właśnie w celu ochrony podmiotów, którym przysługują „prawdziwe” wcześniejsze prawa, a nawet zachętę do takiego postępowania. Argument, wedle którego realizacja tego celu nie zostałaby zagrożona w wypadku zarejestrowania „nazwy rodzajowej” w charakterze nazwy domeny, nie uwzględnia faktu, że wcześniejsze prawa, na które można się powoływać na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004, mogą także dotyczyć nazw rodzajowych.

B — W przedmiocie pytania pierwszego lit. a)

34. Zdaniem powodowej spółki twierdzenia sądu krajowego dotyczące pytania pierwszego lit. a) dotyczą jedynie postępowania przeciwko Rejestrowi. Jeżeli wnoszący sprzeciw wobec właściciela nazwy domeny jest

36. Republika Czeska, którą zasadniczo poprzedza Republika Włoska, jest zdania, że należy przede wszystkim ustalić, czy znak towarowy będący przedmiotem sporu przed sądem krajowym został zarejestrowany w złej wierze. Okoliczność, że znak towarowy został zarejestrowany wyłącznie w celu zapewnienia udziału w pierwszym etapie rejestracji nazw

domen, wskazuje na to, że powodowa spółka od początku działała w nieuczciwym zamiarze i dążyła do celu niezgodnego z przeznaczeniem znaku towarowego. Powodowa spółka usiłowała także uzyskać nieuzasadnioną przewagę nad konkurencją lub pogorszyć sytuację konkurencji.

37. Ponadto powodowa spółka celowo wykorzystwała znaki „&” w nazwie znaku towarowego w sposób nietypowy i językowo absurdalny. O spekulacyjnym i oportunistycznym charakterze wykorzystania znaków „&” świadczy także okoliczność, że powodowa spółka zarejestrowała łącznie 33 znaki towarowe obejmujące nazwy rodzajowe, umieszczając każdorazowo znaki „&” pomiędzy poszczególnymi literami. Jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że sporne rejestracja znaku towarowego nie została dokonana w dobrej wierze, nie będzie możliwe przyjęcie – zdaniem Republiki Czeskiej i Republiki Włoch – że prawo własności tego znaku towarowego jest prawem w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004.

38. Komisja jest zdania, że ani dyrektywa 89/104/EWG⁷, ani rozporządzenie (WE)

nr 40/94⁸ nie uzależniają zarejestrowania oznaczenia w charakterze znaku towarowego od leżącego po stronie osoby mającej zostać uznaną za właściciela tego znaku towarowego zamiaru wykorzystywania tego oznaczenia w charakterze znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które znak ten obejmuje. W konsekwencji okoliczność, że uzyskano prawo do znaku towarowego jedynie w celu ubiegania się na jego podstawie o rejestrację nazwy domeny podczas pierwszego etapu rejestracji etapowej, jest bez znaczenia z punktu widzenia ustalenia, czy właściciel nazwy domeny, który jest również właścicielem znaku towarowego, może powoływać się na prawo do tego znaku towarowego, korzystając z pierwszej możliwości określonej w art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004.

39. Jeśli chodzi o okoliczność, iż nazwa domeny zarejestrowanej na podstawie znaku towarowego odpowiada nazwie rodzajowej w jednym z języków urzędowych Wspólnoty, Komisja podkreśla, że choć mogłoby to mieć znaczenie z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b)–d) dyrektywy 89/104 albo art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 40/94, a więc dla potrzeb ustalenia, czy na przeszkodzie zarejestrowaniu znaku towarowego jako takiego stoi bezwzględna przyczyna odmowy, okoliczność ta jest bez znaczenia z punktu widzenia stosowania rozporządzenia nr 874/2004.

7 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

8 — Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Rozporządzenie to zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jest to jednak wyłącznie tekst jednolity, który nie zmienił istoty zasadniczych przepisów.

40. Ponadto Komisja przypomina, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 89/104 nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byłoby w stanie odczytać znaczenie tego słowa⁹.

C — W przedmiocie pytania pierwszego lit. b)

41. Powodowa spółka jest zdania, że trzy możliwości, o których mowa w art. 11 rozporządzenia, są sobie równoważne, co wynika z brzmienia tego artykułu. Ponadto powodowa spółka podważa również dobrą wiarę pozwanego w odniesieniu do rejestracji jego znaku towarowego, gdyż w opinii powodowej spółki jedynym celem dokonanej rejestracji było zapewnienie sobie lepszej pozycji wyjściowej do uzyskania praw do domeny „www.reifen.eu”.

42. Pozwany jest zdania, że nie występuje identyczność pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a nazwą spornej domeny, gdyż – jego zdaniem – znak specjalny „&”

powinien być zostać wyrażony poprzez użycie spójnika „und” („i”), a nie – zostać usunięty. Z tego względu powodowej spółce nie przysługiwało żadne prawo do nazwy domeny „www.reifen.eu”.

43. Zdaniem Republiki Czeskiej przy ustalaniu istnienia prawa w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nie ma znaczenia, którymi zasadami transkrypcji posłużyła się powodowa spółka w celu dokonania transkrypcji znaku towarowego na nazwę domeny. Artykuł 11 rozporządzenia nr 874/2004 nie ustala pierwszeństwa żadnej z możliwości transkrypcji znaków specjalnych.

44. Zdaniem Republiki Włoskiej żadne prawo nie przysługuje w wypadku, gdy znak towarowy, w oparciu o który dokonano rejestracji domeny, różni się od nazwy domeny ze względu na to, że zawiera znaki specjalne, które zostały usunięte.

45. Komisja udzieliła łącznej odpowiedzi na część pytania pierwszego lit. b) oraz pytania drugie i piąte (zobacz niżej). W każdym wypadku, tytułem wstępnym, instytucja ta zwraca uwagę, że – z jednej strony – występowanie uzasadnionego interesu dla potrzeb drugiej możliwości przewidzianej na mocy art. 21 ust. 1 lit. a) w związku z art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004 oraz – z drugiej strony – brak złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) oraz art. 21 ust. 3 stanowią jedną okoliczność. Stanowisko to znajduje swe potwierdzenie w uznaniu wykorzystywania nazwy domeny przez jej właściciela za istotne kryterium zarówno w art. 21 ust. 2 lit. a), jak i w art. 3 lit. b) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia nr 874/2004.

⁹ — Wyrok z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen Concord, Zb.Orz. s. I-2303.

D — *W przedmiocie pytania drugiego*

46. Zdaniem powodowej spółki, Republiki Czeskiej oraz Komisji wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) rozporządzenia nr 874/2004 nie jest wyczerpujące. Przeciwnego zdania są natomiast pozwany w sprawie przed sądem krajowym oraz Republika Włoska.

E — *W przedmiocie pytania trzeciego*

47. Powodowa spółka oraz Republika Czeska są zdania, że chociaż powodowa spółka nie wykorzystywała nazwy domeny przed wszczęciem sporu ani nie wykazała, by przygotowała się do tego w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004, a także ze względu na przykładowy, a nie wyczerpujący charakter zawartego w przedmiotowym przepisie wyliczenia, zamiar prowadzenia strony internetowej może być wystarczającą podstawą do wykazania uzasadnionego interesu.

48. Zdaniem pozwanego zadeklarowanie określonego zamiaru wykorzystywania nazwy domeny nie wystarcza do wykazania uzasadnionego interesu. Samo oświadczenie nie odpowiada bowiem żadnemu z wypadków, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. a)–c).

F — *W przedmiocie pytania czwartego*

49. Powodowa spółka oraz pozwany, jak również Republika Czeska oraz Komisja są zdania, że wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) rozporządzenia nr 874/2004 nie ma charakteru wyczerpującego.

G — *W przedmiocie pytania piątego*

50. Powodowa spółka twierdzi, że wykładnia art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, która pozwala na powołanie się na błędy Rejestru nawet po upływie 40-dniowego terminu na wniesienie takiej skargi przeciwko Rejestrowi (wstępnego okresu odwoławczego, „sunrise appeal period”), stanowi naruszenie zasady pewności prawa.

51. Ponadto zaprzecza ona, jakoby działała w złej wierze, gdyż przypadki „złej wiary” zostały określone w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 w celu walki z przechwytywaniem domen („domain grabbing”). Tymczasem w niniejszej sprawie chodzi o rejestrację domen składających się z nazw pospolitych, co w żaden sposób nie może stanowić naruszenia praw osób trzecich, gdyż nazwy pospolite nie mogą stanowić przedmiotu praw wyłącznych. Przechwytywanie domen jest zatem ex definitione wykluczone w wypadku rejestracji nazw domen składających się z nazw pospolitych. W konsekwencji spółka będąca powódką przed sądem krajowym twierdzi, że

nie działała ona w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 3 wskazanego rozporządzenia.

znakami specjalnymi mogą zostać ułożone hierarchicznie w następujący sposób:

52. Pozwany oraz Republika Czeska są zdania, że zła wiara w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 występuje, gdy nazwa domeny została zarejestrowana podczas pierwszego etapu rejestracji etapowej na podstawie znaku towarowego, do którego właściciel nazwy domeny uzyskał prawo jedynie w tym celu, by móc złożyć wniosek o zarejestrowanie nazwy domeny podczas pierwszego etapu, wyprzedzając tym samym innych zainteresowanych, włączając w to właścicieli znaków towarowych.

— jeżeli znak specjalny ma jakąś wartość semantyczną – co dotyczy następujących znaków: \$ % & + = – możliwe jest jedynie ich wyrażenie poprzez odpowiedni wyraz;

— jeżeli znak specjalny nie ma wartości semantycznej, ale służy jako element oddzielający – co dotyczy następujących znaków specjalnych: # < > { } [] \ / : ; , . ? – należy zastąpić go przez łącznik;

53. Zdaniem Komisji jeżeli osoba, która żąda wycofania nazwy domeny, sama złożyła wniosek o zarejestrowanie tej samej nazwy domeny podczas pierwszego etapu rejestracji etapowej i jeżeli ten wniosek został oddalony ze względu na to, że wniosek właściciela nazwy domeny był wcześniejszy, zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”, która przyświeca art. 14 rozporządzenia nr 874/2004, właściciel nazwy spornej domeny może sprzeciwić się temu wycofaniu, powołując się na drugą z możliwości przewidzianych w art. 21 ust. 1 lit. a) oraz art. 21 ust. 1 lit. b) w związku z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 874/2004 jedynie w wypadku, gdy rejestracja odbyła się zgodnie z przepisami rozdziału IV, a w szczególności art. 11 wskazanego rozporządzenia. Jeżeli chodzi o ten ostatni przepis, Komisja jest zdania, że trzy opcje przewidziane w nim w odniesieniu do sposobów postępowania ze

— jedynie w wypadku, gdy znak specjalny nie ma żadnej wartości semantycznej ani nie pełni funkcji oddzielającej – co dotyczy następujących znaków specjalnych: ~ ^ * ‘ – należy go usunąć w całości.

54. W niniejszej sprawie znak specjalny „&” pojawiający się w wielokrotnie w treści znaku towarowego nie powinien być całkowicie usunięty przy rejestracji nazwy domeny, lecz powinien być wyrażony za pomocą odpowiedniego wyrazu [„und” (i)]. W konsekwencji zarejestrowanie nazwy spornej domeny „www.reifen.eu” nie jest zgodne z art. 11 rozporządzenia nr 874/2004.

VI — Analiza prawna

A — W przedmiocie uwag wstępnych powodowej spółki

55. W swych wstępnych uwagach powodowa spółka twierdzi w istocie, że nie można czynić jej zarzutu z powodu ewentualnych błędów popełnionych przez Rejestr w toku rejestracji nazwy domeny; w każdym zaś razie błędy te powinny być zostać podniesione w ramach postępowania przeciwko Rejestrowi na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004, a nie w ramach postępowania przeciwko samemu właścicielowi domeny.

56. Poglądy wyrażone przez powodową spółkę dotyczą zagadnienia nakładania się na siebie postępowań pozasądowych i sądowych, a w szczególności zagadnienia, czy brak zażalenia decyzji Rejestru w postępowaniu wszczętym na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 wyklucza, na zasadzie prekluzji, możliwość podniesienia zarzutów przeciwko decyzji Rejestru w ramach postępowania pozasądowego.

57. Nawet jeśli to pytanie nie zostało, formalnie rzecz biorąc, postawione przez sąd krajowy, odpowiedź na nie może być dla tego sądu użyteczna¹⁰, albowiem pierwsze pytanie w części oznaczonej literą a) (wymogi dotyczące rejestracji znaku towarowego w Szwecji) oraz literą b) (ewentualne błędne zastosowanie zasad transkrypcji znaków specjalnych) odnosi się do zarzutów, które można było podnieść w postępowaniu przeciwko decyzji Rejestru. Ponieważ pozwany wszczął postępowanie jedynie przeciwko powodowej spółce, pozostaje poddać analizie ewentualną prekluzję wskazanych zarzutów.

58. W tym kontekście należy zasygnalizować, po pierwsze, że postępowanie pozasądowe ustanowione na mocy rozporządzenia nr 874/2004 nie zostało ukształtowane jako postępowanie arbitrażowe sensu stricto, ale raczej jako postępowanie quasi-administracyjne, które nie wyklucza możliwości wszczęcia postępowania przed sądami krajowymi czy to równoległe, czy to a posteriori¹¹. Ponadto omawiane postępowanie pozasądowe nie wykazuje w sposób zamierzony niektórych cech typowych dla postępowań sądowych, takich jak rozprawa z udziałem stron

10 — W orzecznictwie Trybunału przyjęło się udzielać sądom krajowym odpowiedzi, które są użyteczne z punktu widzenia rozstrzygnięcia sporów, w których podniesione zostały pytania prejudycjalne; zob. przykładowo wyroki: z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Höfner i Elser, Rec. s. I-1979, pkt 16; z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie C-445/06 Danske Slagterier, Zb.Orz. s. I-2119, pkt 29; z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Sturgeon i in., Zb.Orz. s. I-10923, pkt 28.

11 — Podobnie stanowi pkt A5 *Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu* (tzw. *Regulaminu ADR*, dostępnego na stronie http://www.adreu.eu/adr/html/pl/adr_rules/rules_pl.pdf), zgodnie z którym: „Na prowadzenie postępowania ADR nie ma wpływu żadne postępowanie sądowe, z zastrzeżeniem zawartym w wymienionym powyżej ust. A4(c)”. Z kolei pkt A4(c) stanowi: „Zespół orzekający zakończy postępowanie ADR po otrzymaniu powiadomienia, że spór będący przedmiotem pozwu został w sposób prawomocny rozstrzygnięty przez właściwy sąd lub przez organ zajmujący się alternatywnym rozwiązywaniem sporów”. Ponadto z powyższych przepisów wynika, że wbrew temu, co twierdzono, postępowanie to nie jest obowiązkowe; tak R. Muñoz, *Lenregistrement d'un nom de domaine „eu”*, *Journal des tribunaux – Droit Européen* 2005, nr 120, s. 164.

czy powoływanie środków dowodowych w celu wykazania faktów, co skutkuje ograniczeniem zakresu prawa do obrony na rzecz zwiększonej efektywności¹².

59. To szczególne ukształtowanie postępowania pozasądowego można wyjaśnić z jednej strony troską ustawodawcy o to, by stworzyć postępowanie skrócone, które obniży koszty ponoszone przez przedsiębiorców, tak jak zasugerowała to Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w odniesieniu do przepisów Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (polityki jednolitego rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen) wydanych przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN – spółkę internetową ds. przydzielanych nazw i numerów)¹³; z drugiej strony celem jest ochrona właścicieli wcześniejszych praw w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 874/2004, w szczególności przed niebezpieczeństwem przechwytywania domen („domain grabbing”), co spowodowało stworzenie procedury, której struktura jako taka ma na celu postawienie osób będących podmiotami wcześniejszych praw¹⁴ w sytuacji bardziej korzystnej niż ta, w której znajdują się właściciele nazw domen¹⁵.

60. Ze uwagi na powyższe rozważania sprzeczne z samą ideą państwa prawnego byłoby uznanie, że określenie zarzuty mogą zostać podniesione jedynie w ramach postępowania pozasądowego, a w wypadku gdy nie zostały one w jego ramach podniesione – uznanie za niedopuszczalne ich podniesienia przez sądami krajowymi. Tego rodzaju wykładnia prowadziłaby do pozbawienia skuteczności art. 22 ust. 13 w związku z art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 874/2004, zgodnie z którym cofnięcie nazwy domeny jest także możliwe w postępowaniu przed sądem po zakończeniu postępowania pozasądowego.

61. Po drugie, prekluzja zarzutów niepodniesionych przeciwko Europejskiemu Rejestrowi w ramach postępowania pozasądowego prowadzonego na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 byłaby sprzeczna z duchem tego przepisu. Artykuł ten bowiem zezwala każdemu na wszczęcie postępowania pozasądowego, czy to przeciwko rejestracji spekulacyjnej lub stanowiącej nadużycie, czy to przeciwko Rejestrowi. Jednakże jeżeli strona, która wszczęła postępowanie tylko przeciwko rejestracji o znamionach nadużycia, mogłaby zostać pozbawiona możliwości podniesienia zarzutów przeciwko Rejestrowi, musiałaby ona zawsze wszczynać obie procedury, by móc podnieść swe argumenty w postępowaniu sądowym. Niemniej jednak z brzmienia wskazanego art. 22 ust. 1 nie wynika jakikolwiek obowiązek wszczęcia obu postępowań pod rygorem prekluzji zarzutów, które nie zostały podniesione przez czeskim sądem polubownym.

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

13 — M. Fromkin, *ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) Cures*, *Brooklyn Law Review*, 2002, t. 67, nr 3, s. 636.

14 — Wskazano, iż jest to niesłuszne, albowiem – by ograniczyć się do zagadnienia terminów zaskarżenia decyzji sądu polubownego przed sądami krajowymi – prawo do wniesienia powództwa przez właściciela znaku towarowego nie jest ograniczone w czasie, podczas gdy pozwany broniący swych praw do nazwy domeny ma na to jedynie 30 dni – zob. A. Defosse, *Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse*, *Revue du Droit de l'Union Européenne*, 2007, nr 2, s. 375.

15 — Tego rodzaju sytuacja, typowa dla takich postępowań, znana jako „uprzedzenie na rzecz znaku towarowego” (*trademark bias*) spotkała się z krytyką – zob. M. Fromkin, *op.cit.*, s. 674. Zobacz także 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*, 2006, nr 15, s. 35, zdaniem której „zasady ogólne, na których oparte jest rozwiązywanie sporów w ramach postępowań pozasądowych, nie chronią interesu osób wnoszących o zarejestrowanie [nazw domen]”.

62. Konkludując należy stwierdzić, że wstępne uwagi powodowej spółki są pozbawione znaczenia dla sprawy, a wobec tego nie należy brać ich pod uwagę.

towarowego, termin pięcioletni, który biegnie od dnia zarejestrowania znaku towarowego, przed upływem którego uprawniony może powstrzymać się od rzeczywistego używania znaku towarowego¹⁶.

B — W przedmiocie pytania pierwszego

1. Odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a)

63. W pytaniu pierwszym lit a) sąd krajowy w istocie zmierza do ustalenia, czy jego wątpliwości dotyczące dobrej wiary przy rejestracji znaku towarowego „R&E&I&F&E-&N&” w Szwecji podważają formalne istnienie prawa do tego znaku towarowego, ak, iż mógłby on dokonać wykładni pojęcia prawa zawartego w art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 w taki sposób, by zaprzeczyć jego istnieniu w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy.

64. W tej kwestii należy wpiery stwierdzić – jak trafnie podniosła Komisja w swych uwagach pisemnych – że ani dyrektywa 89/104, ani rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym nie uzależniają zarejestrowania oznaczenia od leżącego po stronie jego właściciela zamiaru wykorzystywania go w odniesieniu do towarów lub usług objętych wnioskiem. Co więcej, art. 10 dyrektywy, jak również art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 przyznają wszystkim właścicielom, odpowiednio krajowego lub wspólnotowego znaku

65. Ponadto zgodnie z orzecznictwem Trybunału art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 89/104 nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byłiby w stanie odczytać znaczenie tego słowa. Z uwagi bowiem na różnice językowe, kulturowe, społeczne i gospodarcze między poszczególnymi państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do danych towarów lub usług w jednym państwie członkowskim, może być pozbawiony tego charakteru w innym państwie członkowskim¹⁷.

66. Ponadto zła wiara nie została zaliczona w poczet bezwzględnych przyczyn odmowy zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego (art. 7 rozporządzenia 207/2009), natomiast na poziomie krajowym może ona

16 — Odnośnie do pojęcia rzeczywistego używania zob. w szczególności wyroki Trybunału: z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673; z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie C-442/07 Verein Radetzky-Orden, Zb.Orz. s. I-9223; z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I-137.

17 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Matratzen Concord, pkt 25, 32; wyrok z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develley przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 58.

stanowią przyczynę odmowy zarejestrowania albo podstawę unieważnienia zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104. Jednakże z brzmienia wskazanego art. 3 ust. 2 wynika, że państwa członkowskie nie mają obowiązku traktowania złej wiary w swym krajowym prawie znaków towarowych ani jako bezwzględnej przyczyny odmowy, ani jako przyczyny nieważności.

67. Wynika stąd, że nawet przyjmując, że prawo szwedzkie przewiduje możliwość unieważnienia zarejestrowanego znaku towarowego ze względu na złą wiarę wnioskodawcy, i biorąc pod uwagę konstytutywny skutek rejestracji znaku towarowego, wyłącznie krajowe organy administracyjne – w niniejszej sprawie organy szwedzkie – są władne unieważnić będący przedmiotem sporu przed sądem krajowym znak towarowy w ramach właściwego postępowania określonego przez prawo krajowe; unieważnienia może też dokonać sąd krajowy wskutek wniesienia do takiego sądu powództwa lub powództwa wzajemnego w zawieszę przed nim sprawie.

68. Ten punkt widzenia wydają się także być zgodny z wymogiem szybkiego działania w ramach opisanego wcześniej postępowania pozasądowego, ponieważ art. 21 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 rozporządzenia nr 874/2009 nie przyznaje czeskiemu sądowi polubownemu prawa wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, które stanowi podstawę zarejestrowania nazwy domeny, lecz jedynie pozwala mu stwierdzić istnienie tego prawa, nawet jeśli istnienie to ma charakter czysto formalny.

69. Wobec tego nawet w wypadku, gdy prawo do znaku towarowego powinno stanowić przedmiot postępowania mającego na celu stwierdzenie jego wygaśnięcia albo jego unieważnienie, dopóki nie stwierdzono tego wygaśnięcia lub nieważności, taki znak towarowy wystarcza, ażeby uznać go za „prawo” w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004. Jednakże sam fakt złożenia wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego nie uzasadnia istnienia takiego prawa, a co najwyżej – uzasadnionego interesu¹⁸.

70. Konkludując należy stwierdzić, że wątpliwości co do ewentualnej rejestracji znaku towarowego dokonanej w złej wierze nie mogą podważyć istnienia tego rodzaju prawa własności przemysłowej, wobec czego w przypadku gdy właściciel nazwy domeny oparł tę nazwę na krajowym znaku towarowym, przysługuje mu prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004. Wątpliwości te, powstałe między innymi w związku z okolicznościami towarzyszącymi zarejestrowaniu znaku towarowego będącego przedmiotem sporu przed sądem krajowym, w szczególności w związku z faktem, iż ten krajowy znak towarowy odpowiada nazwie rodzajowej w języku niemieckim, mogą w odpowiednim przypadku zostać wzięte pod uwagę przy badaniu złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b).

18 — Wydaje się, że kryterium to stosuje także czeski sąd polubowny – zob. K. Scheunemann, *Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Nomos, Baden-Baden 2008, s. 240.

71. Z powyższego wynika, że na pytanie pierwsze lit. a) należy udzielić odpowiedzi, iż wykładni art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 należy dokonywać w ten sposób, że właścicielowi krajowego znaku towarowego przysługuje prawo w rozumieniu tego przepisu, o ile to prawo nie zostało, w ramach postępowania określonego przez prawo krajowe, unieważnione przez właściwy organ administracji lub sąd ze względu na złą wiarę bądź też z innej przyczyny.

2. Odpowiedź na pytanie pierwsze lit. b)

72. W pytaniu pierwszym lit. b) Oberster Gerichtshof zmierza do ustalenia, czy w wypadku gdy brak identyczności pomiędzy znakiem towarowym, którego powodowa spółka jest właścicielem, a nazwą domeny, którą spółka ta uzyskała, spowodowany jest błędnym zastosowaniem zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, należy uznać, że powodowej spółce nie przysługuje prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) wskazanego rozporządzenia.

73. W kwestii tej poczynić należy następujące uwagi.

74. Po pierwsze, okoliczność, iż nazwa, które została użyta w charakterze znaku towarowego, stanowi nazwę rodzajową zaczerpniętą z jednego z języków Wspólnoty – w niniejszej sprawie z języka niemieckiego – pozbawiona jest znaczenia dla oceny skutków błędnego

zastosowania zasad transkrypcji, zważywszy, że przydzielanie nazw domen „eu” utworzonych z nazw rodzajowych w językach Wspólnoty nie zostało zakazane na mocy rozporządzenia nr 874/2004 ani też rozporządzenia nr 733/2002.

75. Po drugie, z brzmienia art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, a w szczególności ze zdania ostatniego¹⁹ tego artykułu w sposób jasny wynika, że rejestracja nazw domen w oparciu o wcześniejsze prawa następuje na zasadzie ich identyczności albo jak największego ich podobieństwa.

76. Po trzecie, jeśli chodzi o poszczególne sposoby transkrypcji znaków specjalnych określone w art. 11 akapity drugi i trzeci, należy zasygnalizować, że wbrew twierdzeniom Komisji, brzmienie tego przepisu nie ustanawia hierarchii w obrębie trzech możliwości (usunięcie, zastąpienie, wyrażenie za pomocą znaków zwyczajnych), lecz jedynie w odniesieniu do trzeciej z nich – zastąpienia znaków specjalnych znakami zwyczajnymi. Wymóg zastąpienia „w miarę możliwości” znaków specjalnych, określony w trzecim wypadku, należy traktować jako rozwiązanie przedkładane przez ustawodawcę nad dwie pozostałe możliwości²⁰.

19 – Przepis ten ma brzmienie następujące: „Pod wszystkim innymi względami nazwa domeny jest identyczna z elementami tekstu lub wyrazów nazwy objętej prawem pierwszeństwa [wcześniejszym prawem]”.

20 – Wykładnię tę zdają się także preferować pozasądowe zespoły orzekające, co jednak nie ograniczyło liczby oszustw – zob. J.G. Mietzel, Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu „eu-Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit, *Multimedia und Recht*, 2007, nr 5, s. 284.

77. Niemniej jednak zwrot „w miarę możliwości” nie powinien być rozumiany w ten sposób, że zastąpienie znaków powinno obowiązkowo mieć miejsce zawsze, ilekroć dany znak specjalny – w niniejszej sprawie znak „&” – cechuje się treścią semantyczną, in casu jest to angielski wyraz „and” (spójnik „i”). Należy mieć na względzie, że celem art. 11, zgodnie z jego pierwszym akapitem, jest w szczególności znalezienie zadowalającego rozwiązania w odniesieniu do nazw składających się z wielu wyrazów lub elementów tekstu albo z wyrazów oddzielonych spacjami, jak w znaku towarowym „X&Y”. Jest oczywiste, że ten rodzaj nazw napotyka na ograniczenia techniczne w przypadku zarejestrowania nazwy domeny. Zasady transkrypcji zostały zaś ustalone właśnie w celu pokonania tych przeszkód.

78. W tych okolicznościach nawet jeśli zastąpienie znaków specjalnych stanowi preferowaną opcję, nie należy stosować jej w sposób zautomatyzowany, ilekroć do Rejestru wpłynię wniosek zawierający tego rodzaju znak. Wręcz przeciwnie, należy stosować zasady transkrypcji w sposób, który uwzględni nie tylko możliwość przełożenia znaku, który jest technicznie niedopuszczalny w nazwach domen, na znaki zwyczajne, ale także uwzględni okoliczność, że sposób przekładu powinien zapewniać określoną spójność z przedmiotem ochrony wcześniejszego prawa.

79. A zatem choć prawdą jest, że znak „&”, użyty w sposób zwyczajny jako łącznik dwóch wyrazów, może cechować się treścią semantyczną, która podlega łatwemu tłumaczeniu na wszystkie języki Wspólnoty, wykorzystanie tego znaku przez spółkę będącą powódką

w sprawie przed sądem krajowym, noszące znamiona quasi-nadużycia, mogło być postrzegane jako wynaturzenie tej treści semantycznej. Umieszczenie bowiem tego znaku przed i po każdej z liter składających się na niemiecki wyraz „Reifen” (co w rezultacie daje „&R&E&I&F&E&N&”) pozbawione jest wszelkiej logiki, w szczególności w porównaniu z powszechnym sposobem posługiwania się znakiem „&”. Powyższe stwierdzenia wymagają jednak dokonania oceny okoliczności faktycznych, co nie należy do zadań Trybunału.

80. Z powyższego wynika, że jeśli w opinii sądu krajowego – który jako jedyny jest właściwy w ramach postępowania prejudycjalnego do badania stanu faktycznego zawisłej przed nim sprawy – w okolicznościach niniejszej sprawy znak „&” nie miał treści semantycznej bądź ją utracił, sąd nie może zarzucić Rejestrowi usunięcia tego znaku dla potrzeb rejestracji nazwy domeny. W takim wypadku różnica pomiędzy znakiem zarejestrowanym jako znak towarowy a nazwą domeny byłaby uzasadniona, a co za tym idzie, rejestracja zostałaby uznana za dokonaną prawidłowo, a także należałoby uznać, że spółka będąca powódką w sprawie przed sądem krajowym w sposób prawidłowy uzyskała swe wcześniejsze prawo, nabywając tym samym „prawo” w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004.

81. Na pytanie pierwsze lit. b) należy zatem udzielić odpowiedzi, że prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 istnieje także w sytuacji, gdy znak towarowy, w oparciu o który zarejestrowano domenę, różni się od nazwy domeny wskutek prawidłowego usunięcia z treści znaku wchodzących w jego skład znaków specjalnych.

Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie, czy wskazane znaki specjalne mogły zostać wyrażone przy użyciu znaków zwyczajnych.

względu poniższe rozważania mają jedynie charakter pomocniczy.

C — W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

82. Za pomocą drugiego i trzeciego pytania prejudycjalnego – które należy zbadać łącznie – sąd krajowy zmierza do ustalenia sposobów badania istnienia uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 w okolicznościach zawisłej przed nim sprawy; sąd ten zmierza w szczególności do ustalenia z jednej strony – czy wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) tego rozporządzenia ma charakter wyczerpujący oraz z drugiej strony, w wypadku odpowiedzi przeczącej na to pytanie – czy sam zamiar wykorzystania nazwy domeny w celu stworzenia wortalu jest wystarczający dla spełnienia przesłanek wystąpienia wskazanego uzasadnionego interesu.

83. Przede wszystkim biorąc pod uwagę, po pierwsze, iż z odpowiedzi na pytanie pierwsze wynika, że istnieje „prawo” w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 874/2004 oraz po drugie, że istnienie prawa lub uzasadnionego interesu są alternatywnymi elementami pierwszej przesłanki zastosowania wskazanego przepisu, odpowiedź na pytania drugie i trzecie nie ma w praktyce znaczenia z punktu widzenia sądu krajowego. Z tego

84. Jeśli chodzi o wyczerpujący charakter wyliczenia zawartego w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) należy przede wszystkim stwierdzić, że porównanie wersji tego przepisu w różnych wersjach językowych wskazuje na występowanie błędu w wersji niemieckiej. W tej ostatniej wersji brzmi on bowiem następująco: „Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]”. Sformułowanie to, które można dosłownie przełożyć jako „Uzasadniony interes w rozumieniu ust. 1 lit. a) występuje, gdy: [...]”, wprowadza odcień znaczeniowy, wedle którego wyłącznie w wypadkach wyraźnie przewidzianych, które zostają następnie wyliczone, można stwierdzić występowanie uzasadnionego interesu.

85. Tymczasem brzmienie licznych innych wersji językowych pokazuje wyraźnie, że ustawodawca wspólnotowy nie zamierzał ograniczyć możliwości udowodnienia istnienia uzasadnionego interesu jedynie poprzez wykazanie okoliczności, o których mowa w lit. a), b) i c). Wynika to w sposób wyraźny z użycia czasownika „móc”, co wskazuje na przykładowy charakter omawianego wyliczenia²¹.

21 — Ten sam przepis ma następujące brzmienie w wersji angielskiej: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 *may* be demonstrated where [...]”; w wersji francuskiej – „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), *peut* être démontrée quand [...]”; w wersji włoskiej – „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), *può* essere dimostrato ove [...]”; hiszpańskiej – „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que [...]”; niderlandzkiej – „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), *kan* worden aangetoond wanneer [...]” oraz słoweńskiej – Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 *se lahko* izkaže, če [...]” (podkreślenia moje).

86. Powyższą dosłowną wykładnię tekstu przepisu potwierdza także argument celowościowy, bowiem wśród celów rozporządzenia nr 874/2004 należy zwrócić szczególną uwagę na szybkość działania w ramach postępowania przed pozasądowymi zespołami orzekającymi. W tym kontekście reguły wykładni, w szczególności w odniesieniu do pojęć o wyraźnej treści prawnej, takich jak „uzasadniony interes” czy „zła wiara”, powinny być traktowane jako wskazówka ustawodawcy dla pozasądowych zespołów orzekających, albowiem mogą one orzekać w składzie jednoosobowym²², a ich członkowie nie muszą być prawnikami²³.

87. Ponadto z punktu widzenia wykładni systemowej wyliczenie przypadków, w których może występować uzasadniony interes, było niezbędne, ponieważ art. 10 rozporządzenia, do którego odwołuje się jego art. 21 ust. 1, zawiera bardzo obszerną definicję pojęcia prawa, w szczególności w odniesieniu do praw wcześniejszych, a także odesłanie do prawa krajowego i wspólnotowego. Tymczasem w rozporządzeniu brak jest definicji pojęcia uzasadnionego interesu, które to pojęcie nie pojawia się poza art. 21 tego aktu prawnego. Tak więc jedynym miejscem, w którym można było zawrzeć wskazówki co do treści tego pojęcia, w trosce o ułatwienie pozasądowym zespołom orzekającym ich zadania, jak również w braku przepisu zawierającego definicję pojęć potrzebnych przy stosowaniu rozporządzenia, jest sam art. 21. Co więcej, w sytuacji gdy lista praw ze swej natury ma charakter otwarty, a nie wyczerpujący, niepojętym byłoby odmienne potraktowanie wyliczenia odnoszącego się do pojęcia uzasadnionego interesu.

88. Stwierdziwszy zatem, że wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) rozporządzenia nr 874/2004 nie ma charakteru wyczerpującego, należy rozważyć zagadnienie, czy sam zamiar wykorzystywania nazwy domeny wystarcza, by spełnić przesłankę istnienia uzasadnionego interesu.

89. W tym kontekście należy zauważyć, że w trzech przypadkach wymienionych w tym przepisie albo postawiony jest wyraźny wymóg wykorzystywania tej nazwy, albo zakłada się to wykorzystywanie. Jedynie w odniesieniu do pierwszego z nich można przyjąć, że nie stawia on wymogu tego wykorzystywania w sytuacji, gdy właściciel nazwy może wykazać, że poczynił przygotowania do oferowania towarów lub usług.

90. Jednakże samo oświadczenie uprawnionego, że ma on zamiar wykorzystywać nazwę domeny, nie może zostać uznane za przygotowania do oferowania towarów i usług; zasada pewności prawa wymaga dowodu na istnienie planu działań obejmującego konkretne środki służące przedsięwzięciu w najbliższym czasie zakładanej działalności. Tak więc, przykładowo, należałoby dopuścić jako dowód w tym zakresie nie tylko szczegółowy plan gospodarczy, ale także inne dokumenty świadczące o stanie postępu, choć mniej

22 — Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004.

23 — Tak wynika z art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004, który wymaga jedynie „odpowiedni[ej] wiedzy] fachowej [oraz odpowiedniego doświadczenia]”.

od takiego planu dokładne, jak np. projekty umów spółki, projekty rozwoju portalu itp.²⁴.

D — *W przedmiocie pytań czwartego i piątego*

91. Jeśli chodzi o argument powodowej spółki, wedle którego nie rozpoczęła ona w okresie wystąpienia okoliczności rozpatrywanych przed sądem krajowym przygotowań do prowadzenia działalności, gdyż oczekiwała na wynik postępowania sądowego, należy zasygnalizować, że choć tego rodzaju podejście można by uznać za rozważne, może ono jednak świadczyć o tym, że powodowa spółka zmierzała jedynie do zarejestrowania nazwy domeny. Jednakże w braku jakichkolwiek dowodów cel ten jako taki nie może zostać uznany za „uzasadniony” na wstępnym etapie rejestracji, lecz jedynie na etapie rejestracji otwartej (tzw. *landrush period*), gdy wnioski o zarejestrowanie domeny nie są ograniczone żadnymi wymogami.

92. W każdym wypadku powyższe rozważania dotyczące zamiaru oraz rozpoczęcia działalności wspierającej nazwę domeny należą do zakresu okoliczności faktycznych, wobec czego to zadaniem sądu krajowego jest zbadanie – w świetle całokształtu stanu faktycznego zawisłej przed nim sprawy – czy właściciel nazwy domeny rzeczywiście wykazał istnienie tego rodzaju planu albo przedstawił dokumenty lub inne środki dowodowe; w razie ich braku z samego zamiaru wykorzystywania nazwy domeny nie można bowiem wnioskować o istnieniu uzasadnionego interesu.

93. W tych dwóch pytaniach, które należy rozważać łącznie, Oberster Gerichtshof zmierza w istocie do ustalenia, po pierwsze, czy powodowa spółka działała w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 oraz po drugie, czy wyliczenie elementów świadczących o występowaniu złej wiary zawarte w art. 21 ust. 3 ma charakter wyczerpujący.

94. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wyczerpujący charakter wyliczenia elementów świadczących o występowaniu złej wiary zawartego w art. 21 ust. 3, należy znów zasygnalizować, że niemieckie brzmienie rozporządzenia nr 874/2004 jest błędne. Podobnie bowiem jak w przypadku pytania drugiego²⁵, z samego porównania poszczególnych wersji językowych wynika, że brzmienie w języku niemieckim – „*Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn*” – jest nadmierne kateryczne i z punktu widzenia wykładni gramatycznej ogranicza ono wypadki złej wiary jedynie do sytuacji określonych w wyliczeniu zawartym w art. 21 ust. 3. Po drugie,

24 — Tak przynajmniej twierdzi część doktryny – zob. T. Bettinger, A. Willoughby, S.M. Abel, *Domain Law and Practice – An International Handbook*, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 278; K. Scheunemann, *op.cit.*, s. 245.

25 — Zobacz pkt 85, 86 niniejszej opinii.

inne wersje językowe²⁶ mają odmienny odcień znaczeniowy dzięki dodaniu czasownika „móc”, efektem czego przypadki ujęte w wyliczeniu stanowią przykłady, a samo wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W tych okolicznościach należy dokonywać wykładni wersji niemieckiej w świetle pozostałych wersji językowych²⁷.

95. Tę wykładnię dosłowną przepisu potwierdza, po pierwsze, ten sam argument celowościowy, który został podniesiony w odniesieniu do wykładni ust. 2 tego samego artykułu, odnoszący się do przyspieszonego charakteru postępowań pozasądowych oraz potencjalnego braku przygotowania prawniczego członków zespołów orzekających, co mogło skłonić ustawodawcę do udzielenia osobom tym wskazówek poprzez podanie przykładów²⁸.

26 — W wersji angielskiej: „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 *may* be demonstrated, where [...]”; w wersji francuskiej — „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), *peut* être démontrée quand [...]”; w wersji włoskiej — „La mala fede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), *può* essere dimostrata ove [...]”; w wersji hiszpańskiej — „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]”; w wersji niemieckiej — „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), *kan* worden aangetoond wanneer [...]” oraz w wersji słoweńskiej — „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se *lahko* izkaže, če [...]” (podkreślenia moje).

27 — Stanowisko przeciwne, wedle którego wyliczenie ma charakter wyczerpujący, bronione jest za pomocą argumentu, że fakt dodania klauzuli generalnej dobrej wiary do przypadków wyraźnie wyliczonych mogłoby prowadzić do rozbieżności w wykładni nadawanej temu przepisowi przez poszczególne sądy krajowe, i to z zastosowaniem kryteriów wypracowanych na gruncie prawa znaków towarowych, które nie są właściwe w odniesieniu do nazw domen — zob. D. Kipping, *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymanns, Köln-München 2008, s. 40. Trybunał Sprawiedliwości stosował jednak tradycyjnie metodę polegającą na porównaniu brzmienia poszczególnych wersji językowych w celu ustalenia znaczenia wspólnotowych aktów prawnych. W przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, błąd pojawia się tylko w jednej z wersji językowych, podczas gdy wszystkie pozostałe odznaczają się tą samą treścią semantyczną, jedyny możliwy wniosek jest taki, że ta właśnie wersja dotknięta jest błędem. Ponadto art. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia nr 874/2004 także odsyła do dobrej wiary jako do klauzuli generalnej, a nie tylko w sposób powiązany z kryteriami zawartymi w art. 21, bez konieczności wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń wykładni tej klauzuli generalnej.

28 — Zobacz pkt 87 niniejszej opinii.

96. Jeśli chodzi o złą wiarę, należy dodać, że biorąc pod uwagę cel rozporządzenia, polegający na zapobieganiu przechwytywaniu nazw domen lub uniemożliwianiu go, ustawodawca europejski pragnął podać tym zespołom orzekającym typowe przykłady tego rodzaju zachowań, które uznaje on w każdym wypadku za sprzeczne z wymogami dobrej wiary.

97. Również z punktu widzenia wykładni systemowej należy stwierdzić, że wymóg dobrej wiary został sformułowany w art. 3 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 poprzez ustanowienie obowiązku złożenia oświadczenia podlegającego dołączeniu do wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny jako elementu niezbędnego dla skuteczności tego wniosku. Ponieważ zgodnie z art. 20 akapit pierwszy lit. c) tego rozporządzenia Rejestr może ex officio wycofać nazwę domeny, w sytuacji gdy jej właściciel nie przestrzegł warunków rejestracji, cofnięcie z powodu braku dobrej wiary zakłada zatem weryfikację przez Rejestr podstaw do przyjęcia złej wiary; nie przewidziano jednak żadnego ograniczenia w odniesieniu do takich podstaw. Ponieważ występuje tu klauzula generalna, trudno byłoby przyjąć, że ustawodawca przyznał Rejestrowi prawo do dokonywania wykładni pojęcia złej wiary ex officio i bez żadnych ograniczeń; jednakże gdyby wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 3 uznaczyć się za wyczerpujące, nastąpiłoby ograniczenie właściwości pozasądowych zespołów orzekających oraz sądów w zakresie dokonywania wykładni pojęcia złej wiary do wypadków przewidzianych wyraźnie w wyliczeniu ujętym w omawianym przepisie.

98. Zagadnienie podniesione przez sąd krajowy było jednak istotne w zakresie, w jakim sąd ten powziął wątpliwości co do tego, czy zachowanie powodowej spółki stanowi jedną z sytuacji wyraźnie określonych w wyliczeniu zawartym w art. 21 ust. 3. Jeżeli wyliczenie tych kryteriów – spośród których wszystkie należy zaliczyć do typowych zachowań noszących znamiona przechwytywania domen – miałyby charakter wyczerpujący, sąd krajowy powinien był przyjąć, iż w rozpatrywanym przezeń przypadku brak było działania w złej wierze.

99. Po drugie, przyjęcie istnienia innych podstaw do wykazania złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 oznacza, że konieczne jest określenie kryteriów właściwych do oceny złej wiary powodowej spółki.

100. W tym względzie Trybunał orzekł już, że istnienie złej wiary należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie²⁹. Nawet jeśli przytoczone orzeczenie zapadło w sprawie z zakresu prawa znaków towarowych i dotyczyło wykładni art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować zawarte w nim rozumowanie per analogiam. W obu wypadkach chodzi bowiem o uzyskanie prawa (czy to do znaku towarowego, czy to prawa do wyłącznego

korzystania z nazwy domeny) poprzez dokonanie rejestracji w urzędowym rejestrze.

101. Poniższe czynniki, wskazane w pytaniach prejudycjalnych, mogą mieć znaczenie z punktu widzenia badania złej wiary powodowej spółki:

- okoliczności nabycia prawa do znaku towarowego, w szczególności przyświecający temu nabyciu cel w postaci uzyskania możliwości złożenia wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny podczas pierwszego etapu;

- okoliczność, że chodzi o nazwę rodzajową zaczerpniętą z języka niemieckiego;

- wykorzystanie znaku „&” w sposób noszący potencjalnie znamiona nadużycia, mający na celu wpłynięcie na sposób zastosowania zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004.

²⁹ — Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb.Orz. s. I-4893, pkt 37.

W odniesieniu do powyższych czynników należy poczynić następujące uwagi wyjaśniające.

102. Na wstępie należy zasygnalizować, że okoliczność, iż właścicielowi znaku towarowego przyświecał cel, by poprzez zarejestrowanie znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym nie zamierzał on prowadzić działalności gospodarczej związanej z tym znakiem, zapewnić sobie lepszą pozycję w stosunku do konkurentów, jeśli chodzi o przydzielenie nazwy domeny, nie stanowi samo w sobie dowodu na to, że działał on w złej wierze.

103. Samo bowiem rozporządzenie nr 874/2004 przewidując wstępny etap rejestracji, zezwala uprawnionym z wcześniejszych praw, w tym także właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych, składać wnioski o przydzielenie nazwy domeny odpowiadającej temu wcześniejszemu prawu z pierwszeństwem przed wnioskodawcami, którym tego rodzaju prawa nie przysługują. A zatem okoliczność, że powodowa spółka zapewniła sobie korzystniejszą pozycję, może zostać uznana za przejaw działania w złej wierze jedynie w połączeniu z innymi czynnikami, które mogą wskazywać na to, iż tego rodzaju korzystniejszej pozycji spółka ta nie zapewniłaby sobie w zwyczajnych warunkach oraz iż jest ona wynikiem zachowania świadomie naruszającego zasady uczciwego obrotu. Jest to zatem kwestia zbadania owych okoliczności towarzyszących, które mogą stanowić dowód złej wiary po stronie powodowej spółki.

104. W konsekwencji jeśli chodzi o okoliczności uzyskania prawa do znaku towarowego

„&R&E&I&F&E&N&”, to choć właścicielowi oznaczenia wolno zarejestrować znak towarowy w wybranym przez siebie kraju, to jednak znak towarowy zarejestrowany w kraju, w którym jego właściciel nie zamierza go w żadnym wypadku wykorzystywać, jak zdaje się to wynikać z akt sprawy przesłanych Trybunałowi przez sąd krajowy, nie będzie spełniać swej zasadniczej funkcji, polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu oryginalnej tożsamości towaru lub usługi³⁰. Ponieważ powodowa spółka nie prowadzi działalności na rynku szwedzkim, ten znak towarowy nie chroniłby żadnego towaru ani usługi na tymże rynku.

105. W każdym razie ten czynnik sam przez się nie jest wystarczający do stwierdzenia złej wiary spółki będącej powódką w sprawie przed sądem krajowym, ponieważ – jak zostało to już zasygnalizowane – dyrektywa 89/104 nie zobowiązuje właściciela znaku towarowego do korzystania zeń przez okres do pięciu lat od dnia jego rejestracji. Niemniej jednak oczywisty zamiar – jak w niniejszej sprawie – niesprzedawania towarów i nieoferowania usług w Szwecji, co w szczególności dotyczy pasów bezpieczeństwa, gdyż powodowa spółka zamierzała wprowadzać do obrotu opony, może stanowić kolejny czynnik wskazujący na fakt, iż znak towarowy uzyskany został w celu odmiennym od jego zasadniczej funkcji albo nawet odmiennym od jego innych funkcji, takich jak gwarantowanie jakości przedmiotowego towaru lub usługi, porozumiewania się, inwestycji czy reklamy³¹.

30 — Zobacz w szczególności wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 48.

31 — Odnośnie do pozostałych funkcji znaku towarowego, które zostały niedawno uznane w orzecznictwie Trybunału, zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-427/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-6277, pkt 58.

106. W tych okolicznościach zarejestrowanie w Szwecji – kraju nieniemieckojęzycznym – słownego znaku towarowego, który zaczerpnięto z języka niemieckiego, zasługuje na szczególną uwagę.

107. A zatem czynnik ten bez wątpienia wykazuje, że znak towarowy pełnił jedynie funkcję drugorzędną, która była jednak niezbędna z punktu widzenia uzyskania nazwy domeny. Postępując uczciwie powodowa spółka nie mogłaby zarejestrować znaku towarowego „Reifen” w kraju niemieckojęzycznych, gdyż rodzajowe znaki słowne pozbawione są charakteru wyróżniającego, w szczególności gdy są opisowe³². Tymczasem to właśnie w tych krajach ochrona znaku towarowego służyłaby potrzebom jego właściciela, gdyż prowadzi on działalność, jak podał sąd krajowy, jedynie na obszarze krajów niemieckojęzycznych.

108. Z pewnością nazwy rodzajowe nie są wykluczone z rejestrów domen „.de” czy „.at”, tak jak nie są one wyłączone z rejestru

domeny „.eu”³³. Ponieważ jednak powodowa spółka nie mogła zarejestrować znaku towarowego odpowiadającego nazwie rodzajowej „Reifen” w odniesieniu do rynków krajów niemieckojęzycznych, gdzie zamierzała prowadzić swą działalność, musiałaby ona czekać na etap rejestracji otwartej, aby podjąć starania o uzyskanie swej nazwy domeny na tych samych warunkach, co inne osoby pragnące zarejestrować tę nazwę, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”³⁴, stanowiącą współczesny wyraz rzymskiej paremii „prior tempore, potior iure”³⁵.

109. Jednakże za pomocą sztuczki polegającej na zarejestrowaniu znaku towarowego, którego powodowa spółka nie zamierzała

32 — Co do prawa niemieckiego zob. P. Ströbele, *Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft*, w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz Kommentar*, wyd. 9, Carl Heymanns, Köln 2009, s. 242.

33 — Tym niemniej należy odnotować określone różnice pomiędzy prawem poszczególnych państw członkowskich; i tak, w odniesieniu do samej Austrii wydaje się, że orzecznictwo przewyciężyło początkową nieufność w odniesieniu do zgodności z wymogami dobrej wiary rejestracji nazw rodzajowych jako nazw domen – zob. A. Haller, *Internet-Domains – ein Überblick*, w: *E-Commerce-Gesetz: Kurzkomentar*, red. Ch. Brenn, Manz, Wien 2002, s. 109; z drugiej natomiast strony w prawie hiszpańskim wprowadzono ustawowy zakaz rejestracji nazw rodzajowych wskazujących na produkty, usługi, zakłady, obszary działalności, zawody, wyznania itp. – zob. J. Plaza Penadés, *Propiedad intelectual y sociedad de la información*, w: *Principios de Derecho de Internet*, red. P. García Mexia, Tirant lo Blanch, Valencia 2005, s. 380; z kolei we Włoszech rejestrowanie nazw rodzajowych nie zostało zakazane na mocy ustawy, jednakże orzecznictwo zdaje się zmierzać w kierunku co najmniej częściowego zakazu w tym względzie – zob. G. Casaburi, *Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale*, *Rivista Giuridica di merito De Jure*, 2008, nr 5, s. 12; nie wydaje się natomiast, by zakaz rejestrowania rodzajowych nazw domen istniał we Francji lub w Zjednoczonym Królestwie; w odniesieniu do prawa francuskiego zob. J. Azéma, J.C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, wyd. 6, Dalloz, Paris 2006, s. 917, a w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa zob. Ch. Morcom, A. Roughton, J. Graham, S. Malynicz, *The Modern Law of Trade Marks*, wyd. 2, Lexis Nexis Butterworths, London, s. 377–378.

34 — Zobacz motyw 11 rozporządzenia nr 874/2004, wedle którego: „Po zakończeniu stopniowej rejestracji, zasada »kto pierwszy, ten lepszy« powinna być stosowana przy alokacji nazw domen”.

35 — C. 8, 17 (18), 3 (4) (cyt. za: *Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis*, red. P. Krüger, t. II, Weidmann, Berlin 1954).

używać, uniknęła ona jedynie konieczności oczekiwania na etap rejestracji otwartej, co nastąpiło ze szkodą innym osobom zainteresowanym tą samą nazwą domeny, a zatem wbrew duchowi rozporządzenia nr 874/2004, które miało na celu zastosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” także na tym etapie rejestracji.

110. Należy wreszcie mieć na względzie posłużenie się przez skarżącą spółkę znakiem „&” w sposób, który może nosić znamiona nadużycia, a to w celu wywarcia wpływu na stosowanie zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004.

111. Drugi czynnik, który wpłynął na to, że powodowa spółka uzyskała nazwę domeny, unikając konkurencji, z którą musiałaby się zmierzyć na etapie rejestracji otwartej, to zarejestrowanie znaku towarowego z nieproporcjonalnym i pozbawionym logiki użyciem znaku „&”. A zatem w oznaczeniu „&R&E-&l&F&E&N&” znak „&” traci swe znaczenie tradycyjne („and”, „et” [tj. „i”]), stając się swego rodzaju obrębieniem czy też ozdobnym tłem, otaczającym wyraz rzeczywiście zamierzony, co uzasadniało jego usunięcie, a nie transkrypcję, podczas rejestracji nazwy domeny.

112. Ponadto masowa rejestracja 33 znaków towarowych w szwedzkim rejestrze, wszystkich w ten sam sposób, z użyciem znaku „&”, może również dodatkowo świadczyć o braku

dobrej wiary po stronie właściciela nazwy domeny, albowiem te rejestracje mogą, w odpowiednim przypadku, spełniać jedną z przesłanek zachowań określonych w art. 21 ust. 3 lit. a), b) lub c), będących typowymi przykładami przechwytywania nazw domen.

113. Wszystkie powyższe okoliczności przywołują na myśl zasadę zakazu nadużycia prawa, w odniesieniu do której Trybunał orzekł już, że dowód w zakresie praktyki stanowiącej nadużycie wymaga zaistnienia ogółu obiektywnych okoliczności, z których wynika, że pomimo formalnego poszanowania wymogów przewidzianych w przepisach wspólnotowych cel realizowany przez te przepisy nie został osiągnięty, oraz wystąpienia subiektywnego elementu woli uzyskania korzyści wynikającej z przepisów wspólnotowych poprzez sztuczne stworzenie przesłanek wymaganych dla jej uzyskania³⁶.

114. Mając powyższe na względzie, na pytania czwarte i piąte należy udzielić odpowiedzi, że w celu ustalenia istnienia złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) w związku z art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 rozporządzenia, który zawiera przykładowe wyliczenie podstaw do przyjęcia złej wiary, sąd krajowy zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszelkie istotne czynniki właściwe

36 — Wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-110/99 Emsland-Stärke, Rec. s. I-11569, pkt 52, 53; z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03 Eichsfelder Schlachtbetrieb, Zb.Orz. s. I-7355, pkt 39.

danemu stanowi faktycznemu, a wśród nich w szczególności:

- okoliczności nabycia własności znaku towarowego, a w szczególności zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego ubiegano się o ochronę;
- okoliczność, że chodzi o nazwę rodzajową zaczerpniętą z języka niemieckiego; oraz
- wykorzystanie znaku „&” w sposób nioszący potencjalnie znamiona nadużycia, mający na celu wpłynięcie na sposób zastosowania zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004,
- w zakresie w jakim jedynym celem zarejestrowania znaku towarowego była możliwość złożenia wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny odpowiadającej temu znakowi podczas pierwszego etapu rejestracji nazw domen zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

VII — Synteza

115. Analiza, jaką przeprowadziłam w mojej opinii, prowadzi mnie do zaproponowania

rozwiązania, wedle którego – choć trudno zaprzeczyć okoliczności, iż powodowej spółce przysługuje prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 874/2004 – zbieg czynników pozwala jednak na wykazanie, iż działała ona w złej wierze.

116. A zatem uzyskanie prawa do krajowego znaku towarowego postawiło powodową spółkę w sytuacji prawnej wymaganej przez ten przepis i tylko unieważnienie znaku towarowego w wyniku właściwego postępowania krajowego mogłoby zmienić sytuację powodowej spółki w tym względzie. Różnica pomiędzy znakiem towarowym a nazwą domeny wynika zaś z prawdopodobnie prawidłowego zastosowania zasad transkrypcji, tak iż nie można czynić powodowej spółce zarzutu z tej różnicy w celu zaprzeczenia istnieniu jej prawa w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a).

117. Niemniej jednak poszczególne kroki podejmowane przez powodową spółkę stanowią ogniwa łańcucha, który doprowadził do zarejestrowania nazwy domeny. Pomimo okoliczności, że każdy z tych kroków, analizowany odrębnie od pozostałych, jest formalnie rzecz biorąc zgodny z prawem, całość działań powodowej spółki nacechowana jest

zamiarem obejścia przepisów rozporządzenia przy użyciu znaku towarowego, który był tej spółce potrzebny jedynie w celu umożliwienia wzięcia udziału w pierwszym etapie rejestracji nazw domen. Działając w ten sposób, powodowa spółka uzyskała przewagę nad z pozostałymi podmiotami zainteresowanymi tą samą nazwą domeny, stanowiącą, co więcej, nazwę rodzajową zaczerpniętą z języka niemieckiego, której to przewagi nie zdołałaby uzyskać, gdyby jej postępowanie było uczciwe.

118. Poprzez swe zachowanie noszące znamiona nadużycia powodowa spółka unieumożliwia bowiem udział innych zainteresowanych w procesie przydzielania nazw domen zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Uznanie tego zachowania za przejaw genialności doprowadziłoby do sytuacji, w której w wyścigu zwycięża nie najszybszy zawodnik, ale zawodnik najbardziej przebiegły, a więc ten, który znajdzie najlepszą drogę na skrót; to zaś byłoby sprzeczne z samym duchem rozporządzenia.

VIII — Wnioski

119. Z uwagi na powyższe proponuję, by na pytania przedstawione mu przez Oberster Gerichtshof Trybunał udzielił odpowiedzi następującej:

- 1) Wykładni art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację należy dokonywać w ten sposób, że właścicielowi krajowego znaku towarowego przysługuje prawo w rozumieniu tego przepisu, o ile prawo to nie zostało, w ramach postępowania określonego przez prawo krajowe, unieważnione przez właściwy organ administracji lub sąd ze względu na złą wiarę bądź też z innej przyczyny.

Prawo to istnieje także w sytuacji, gdy znak towarowy, w oparciu o który zarejestrowano nazwę domeny, różni się od tej nazwy wskutek prawidłowego usunięcia z treści znaku wchodzących w jego skład znaków specjalnych. Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie, czy wskazane znaki specjalne mogły zostać wyrażone przy użyciu znaków zwyczajnych.

2) W celu ustalenia istnienia złej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) w związku z art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 rozporządzenia, który zawiera przykładowe wyliczenie podstaw do przyjęcia złej wiary, sąd krajowy zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszelkie istotne czynniki właściwe danemu stanowi faktycznemu, a wśród nich w szczególności:

- okoliczności nabycia własności znaku towarowego, a w szczególności zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego ubiegano się o ochronę;
- okoliczność, że chodzi o nazwę rodzajową zaczerpniętą z języka niemieckiego; oraz
- wykorzystanie znaku »&« w sposób noszący potencjalnie znamiona nadużycia, mający na celu wpłynięcie na sposób zastosowania zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004,

w zakresie w jakim jedynym celem zarejestrowania znaku towarowego była możliwość złożenia wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny odpowiadającej temu znakowi podczas pierwszego etapu rejestracji nazw domen zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.