

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

VERICE TRSTENJAK,

predstavljeni 10. februarja 2010¹

I – Uvod

1. Obravnavana zadeva temelji na predložitvenem sklepu, ki ga je v skladu s členom 234 ES vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) in s katerim je bilo Sodišču predloženih pet vprašanj o razlagi člena 21 Uredbe (ES) št. 874/2004².

2. Ta vprašanja so se pojavila v okviru spora zaradi domenskega imena „reifen.eu“ med podjetjem Internetportal und Marketing GmbH, ki upravlja spletne strani in trži proizvode prek interneta (v nadaljevanju: tožeča stranka), in Richardom Schlichtom, imetnikom beneluške znamke „Reifen“, ki želi to znamko uporabljati za nova sredstva za čiščenje, zlasti oken³ (v nadaljevanju: tožena stranka).

1 – Jezik izvirnika: francoščina.

2 – Uredba Komisije z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, str. 40).

3 – Kot navaja predložitveno sodišče, je ime znamke sestavljeno iz prvih treh črk nemških besed „Reinigungsmittel“ (sredstva za čiščenje) in „Fenster“ (okno); sama beseda „Reifen“ pa pomeni pnevmatiko.

3. Vsebinsko se vprašanja nanašajo na merila za ugotavljanje obstoja „pravice“, „legitimnega interesa“ in „nepoštenosti“ v smislu navedenega člena 21 Uredbe št. 874/2004.

II – Pravni okvir

4. Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni⁴ vsebuje, kot je navedeno v njenem členu 1, splošna pravila za izvajanje domene .eu najvišje ravni, vključno z imenovanjem Registra, in določa ogradje javnega reda, v katerem bo Register deloval.

5. V skladu z uvodno izjavo 16 te uredbe mora ta javni red, ki obravnava špekulantsko in neprimerno registracijo domenskih imen, zagotavljati, da bodo imeli imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in javni organi koristi od

4 – UL L 113, str. 1.

določenega časovnega obdobja („obdobja sončnega vzhoda“), v katerem bo registracija njihovih domenskih imen „izključno rezervirana“ za te imetnike prednostnih pravic in te javne organe.

6. Člen 5 („Okvir politike“) Uredbe št. 733/2002 določa:

„1. [...] Komisija [sprejme] pravila javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami .eu TLD in načela javnega reda glede registracije. Javni red vključuje:

(a) politiko izvensodne poravnave sporov;

(b) javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove;

[...]“

I - 4876

7. V uvodni izjavi 12 Uredbe št. 874/2004, sprejete na podlagi navedenega člena, je navedeno:

„Za varovanje prednostnih pravic, ki jih priznava Skupnost ali notranje pravo, je treba vzpostaviti postopek za registracijo po fazah. Postopek fazne registracije mora potekati v dveh fazah s ciljem zagotoviti imetnikom prednostnih pravic ustrezne možnosti za registracijo imen, do katerih imajo prednostne pravice. [...] Če se za domensko ime prijavit dva vlagatelja ali več vlagateljev, vsak od njih pa ima prednostno pravico, mora razporeditev navedenega imena potekati na načelu „prvi prispe, prvi dobi.““

8. Člen 3 („Zahtevki za registracijo domenskega imena“) Uredbe št. 874/2004 določa:

„Zahtevek za registracijo domenskega imena vključuje vse spodaj naštetto:

[...]

(c) zagotovilo pogodbenice prosilke, v elektronski obliki, da je zahtevek za registracijo domenskega imena po njeni vednosti sestavljen v dobri veri in ne krši pravic tretje stranke;

[...]“

9. Člen 10 („Stranke, ki izpolnjujejo pogoje, in imena, ki jih lahko registrirajo“) Uredbe št. 874/2004 določa:

10. Člen 11 („Posebne lastnosti“) Uredbe št. 874/2004 določa:

„1. Imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali dodeli nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, [...] izpolnjujejo pogoje, da zaprosijo za registracijo domenskih imen v obdobju registracije po fazah, pred začetkom splošne registracije .eu domene.

„Če se registrirajo celotna imena, ki vsebujejo presledke med tekstovnimi ali besednimi elementi, se šteje, da so celotna imena in ista imena, napisana z vezajem med besednimi elementi ali združenimi v eno besedo, identična z zaprosenim domenskim imenom.

„Prednostne pravice‘ vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake ali označbe porekla, in, če so zaščitene po nacionalni zakonodaji v zadevni državi članici, tudi neregistrirane blagovne znamke, trgovska imena, podjetniški identifikatorji, imena družb, družinska imena in posebni naslovi zaščiteneh literarnih in umetniških del.

Če ime, za katerega se zahtevajo prednostne pravice, vsebuje posebne znake, presledke ali ločila, se te [ti] iz ustreznega domenskega imena popolnoma odstranijo in nadomestijo z vezaji ali, če je to možno, predelajo.

[...]

2. Registracija na podlagi prednostne pravice zajema registracijo celotnega imena, ki ima prednostno pravico, kakor je zapisano v dokumentaciji, ki dokazuje tako prednostno pravico.

Posebni znaki in ločila iz drugega odstavka vključujejo naslednje: ~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] | \ / : ; ' , . ?

[...]“

[...] V vseh drugih pogledih je domensko ime identično tekstovnim ali besednim elementom imena s prednostno pravico.“

11. Člen 12 („Načela registracije po fazah“) Uredbe št. 874/2004 določa:

Imetniki prednostnih pravic za ta imena lahko v drugem delu registracije po fazah za domenska imena predlagajo imena, ki se lahko registrirajo v prvem delu, kot tudi imena, ki so povezana z vsemi drugimi prednostnimi pravicami.

„1. Registracija po fazah se ne začne pred izpolnitvijo zahteve iz prvega odstavka člena 6.

Register objavi datum začetka registracije po fazah vsaj dva meseca vnaprej in o tem ustrezno obvesti vse akreditirane regulatorje.

[...]

3. Zahteva za registracijo domenskega imena, ki temelji na prednostni pravici po členu 10(1) in (2), vključuje sklicevanje na pravno podlago glede pravice do imena v nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Skupnosti kot tudi ustrezne informacije, kakor so registracijska številka blagovne znamke, informacije v zvezi z objavo v uradnem listu ali drugemu uradnem glasilu, informacije o registraciji pri strokovnih ali podjetniških združenjih in gospodarskih zbornicah.

2. Obdobje registracije po fazah traja štiri mesece. Splošna registracija domenskih imen [obdobje navala] se ne sme začeti pred zaključkom obdobja registracije po fazah.

[...]

Registracija po fazah obsega dva dela, vsak traja dva meseca.

6. Za reševanje sporov glede domenskega imena se uporabljajo pravila, določena v Poglavju VI.“

Imetniki ali pridobitelji licenc prednostnih pravic ter javni organi iz člena 10(1) lahko v prvem delu registracije po fazah za domenska imena predlagajo samo registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake in imena ter akronime iz člena 10(3).

12. Člen 21 („Špekulativne in neprimerne registracije“) Uredbe št. 874/2004 določa:

„1. Registrirano domensko ime je predmet preklica v okviru ustreznega zunajsodnega ali

sodnega postopka, če je identično imenu ali ga je mogoče zamenjati z imenom, za katerega je pravica priznana ali dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji Skupnosti, kot so pravice iz člena 10(1), in če je ime:

(a) registriral imetnik brez pravic ali legitimnega interesa za ime; ali

(b) registrirano ali se uporablja nepošteno.

2. Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:

(a) pred kakršnim koli uradnim obvestilom o nadomestnem postopku za reševanje spora (ADR) imetnik domenskega imena uporabi domensko ime ali ime, ki ustreza domenskemu imenu, v povezavi s ponujanjem blaga ali storitev, ali se dokazano pripravlja, da bo to storil;

(b) je imetnik domenskega imena, ki je podjetje, organizacija ali fizična oseba, splošno znan po domenskem imenu, četrto mu pravica po notranji zakonodaji

oziroma zakonodaji Skupnosti ni bila priznana ali dodeljena;

(c) imetnik domenskega imena zakonito in nekomercialno ali pošteno uporablja domensko ime brez namena, da porabnike zavede ali škodi ugledu imena, katerega mu je pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti.

3. Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:

(a) okoliščine kažejo, da je bilo domensko ime registrirano ali pridobljeno predvsem za prodajo, dajanje v najem ali drugačen prenos domenskega imena na imetnika imena, ki mu je bila pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti, ali na imetnika javnega organa; ali

(b) je bilo domensko ime registrirano zato, da prepreči imetniku takega imena, ki mu je bila taka pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti, ali javnemu organu, da uporabi to ime v drugi ustrezni domeni, pod pogojem, da:

(i) se lahko dokaže vzorec takega obnašanja s strani registranta; ali

(ii) se domensko ime ni uporabilo na ustrezen način vsaj dve leti od datuma registracije; ali

- (iii) v okoliščinah, ko v času začetka postopka ADR imetnik domenskega imena, ki mu je bila po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali imetnik domenskega imena javnega organa izrazi svoj namen, da bo domensko ime uporabil na ustrezen način, vendar tega v šestih mesecih od dneva začetka postopka ADR ne stori;
- (e) je registrirano domensko ime osebno ime, za katerega ni dokazane povezave med domenskim imenom imetnika in registriranim domenskim imenom.

[...]"

13. Člen 22 („Nadomestni postopek za reševanje sporov (postopek ADR)“, v nadaljevanju: postopek ADR)⁵ Uredbe št. 874/2004 določa:

- (c) je domensko ime registrirano predvsem z namenom, da moti opravljanje dejavnosti konkurenta; ali
- „1. Postopek ADR lahko začne katera koli stranka, če:

- (a) je registracija špekulativna ali neprimer-
na v smislu člena 21; ali

- (d) se je domensko ime za komercialno korist namenoma uporabilo, da za imetnika domenskega imena na spletni strani ali drugi spletni lokaciji privabi uporabnike interneta tako, da ga je bilo možno zamenjati z imenom, kateremu je po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali z imenom javnega organa, in ta podobnost izhaja iz vira, sponzorstva, povezave ali overitve spletne strani ali lokacije ali izdelka ali storitve na spletni strani ali lokaciji imetnika domenskega imena; ali
- (b) je odločitev, ki jo sprejme Register, v nasprotju s to uredbo ali Uredbo (ES) št. 733/2002.

[...]

⁵ – Kratica za angleški izraz „Alternative Dispute Resolution“, ki je bolj znan in se pogosteje uporablja v strokovnem jeziku tega področja.

11. V primeru postopka proti imetniku domenskega imena se sosvet za ADR odloči za preklic domenskega imena, če ugotovi, da je registracija špekulativna ali neprimerna, kakor opredeljuje člen 21. Domensko ime se prenese na pritožnika, če se pritožnik prijavi za to domensko ime in zadovolji splošnim merilom o izpolnjevanju pogojev iz člena 4(2)(b) Uredbe (ES) št. 733/2002.

[...]

13. Rezultati ADR so za stranke in Register zavezujoči, razen če se sodni postopek začne v 30 koledarskih dneh po uradnem obvestilu strankam o rezultatih postopka ADR.“

III – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

14. Tožeča stranka upravlja spletne strani in prek te mreže trži proizvode. Da bi lahko registrirala domene v okviru prve faze postopka registracije po fazah, je pri švedskem registru znamk uspešno zahteval registracijo skupno 33 nemških generičnih izrazov kot znamk, pri čemer je pred vsako črko in za njo oziroma med vsemi črkami uporabila posebni znak „&“. Zahteva tožeče stranke z dne 11. avgusta 2005 je zadevala registracijo besedne

znamke „&R&E&I&F&E&N&“ v razredu 9 po mednarodni klasifikaciji (varnostni pasovi), registracija pa je bila izvedena 25. novembra istega leta.

15. V skladu z izjavo družbe PricewaterhouseCoopers, ki jo je register EUDR zadolžil za pregledovanje zahtevkov za domene, tožeča stranka nikoli ni nameravala uporabljati te znamke za varnostne pasove, temveč je sklepala, da bo treba po registraciji te znamke kot domene .eu najvišje ravni iz nje odstraniti znake „&“ na podlagi „pravila o zapisu“ in da se bo posledično ohranil izraz „pnevmatika“, tega generičnega izraza pa po mnenju družbe PricewaterhouseCoopers v skladu s pravom znamk nikakor ni mogoče zaščititi.

16. V resnici je bila domena „www.reifen.eu“ v prvi fazi postopka registracije po fazah registrirana za tožečo stranko na podlagi švedske znamke „&R&E&I&F&E&N&“. Tožeča stranka je vložila zahtevek za registracijo 180 domenskih imen, sestavljenih iz generičnih izrazov. Z domeno „www.reifen.eu“ je nameravala prek spletne strani tržiti pnevmatike, vendar po navedbah predložitvenega sodišča glede na postopek, ki poteka pred njim, in predhodni izvensodni postopek še ni sprejela pomembnih pripravljanih ukrepov za vzpostavitev te spletne strani. Tožeča stranka v času registracije domene tožene stranke ni poznala.

17. Tožena stranka je imetnica besedne znamke „Reifen“ (pnevmatike), registrirane 10. novembra 2005 pri uradu Beneluksa za znamke in 28. novembra 2005 za razreda 3 (pripravki za beljenje in druge snovi za pranje, [...] sredstva za čiščenje in zlasti sredstva za čiščenje oken, ki vsebujejo nanodelce) in 35 (storitve v podporo trženju takih sredstev za čiščenje).

18. Poleg tega je tožena stranka 10. novembra 2005 zahtevala registracijo besedne znamke Skupnosti „Reifen“ v razredu 3 (sredstva za čiščenje steklenih okenskih površin in zgornjih površin sončnih naprav, zlasti sredstva, ki vsebujejo nanodelce) in razredu 35 (čiščenje steklenih površin in sončnih naprav za tretje osebe). S to znamko namerava po vsej Evropi tržiti „sredstva za čiščenje zgornjih steklenih površin“, razvoj teh sredstev pa je zaupala podjetju BERGOLIN GmbH & Co KG. Dne 10. oktobra 2006 je bil že pripravljen vzorec sredstva za čiščenje I (REIFEN A).

19. Tožena stranka je registraciji domenskega imena „www.reifen.eu“ za tožečo stranko ugovarjala pred češkim arbitražnim sodiščem, ki je z odločbo z dne 24. julija 2006⁶ ugodilo njeni zahtevi in tožeči stranki odvzelo domensko ime „reifen“, da bi ga dodelilo toženi stranki.

20. Arbitražno sodišče je menilo, da je treba njegovo predhodno sodno prakso iz zadev zoper Register (EUDR) po analogiji uporabiti v tem postopku zoper imetnika domene. Iz tega naj bi izhajalo, da se znaki „&“, ki jih vsebuje znamka, ne smejo odstraniti, temveč jih je treba zapisati z navadnimi znaki. Tožeča stranka naj bi očitno hotela v vrsti primerov zaobiti tehnično pravilo iz člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004. Zato naj bi s tem, ko je zahtevala registracijo sporne domene, ravnala nepošteno.

21. Tožeča stranka je zato v skladu z rokom, predvidenim v členu 22(13) Uredbe št. 874/2004, vložila pritožbo, v kateri je predlagala, naj se ugotovi, da se ji domensko ime „reifen“ v okviru domene .eu najvišje ravni ne sme odvzeti in da ji ga ni treba prepustiti toženi stranki; podredno je predlagala, naj se ugotovi, da je odločba arbitražnega sodišča z dne 24. julija 2006 nezakonita in zlasti, da se tožeči stranki domensko ime „reifen“ ne sme odvzeti ter da ji domenskega imena „reifen“ kot domene .eu najvišje ravni ni treba prepustiti toženi stranki.

22. Trditve strank pred nižjimi nacionalnimi sodišči so se nanašale predvsem na naslednje preudarke.

23. Tožeča stranka meni, da je z registracijo švedske znamke „&R&E&I&F&E&N&“ na podlagi pravila o zapisu iz člena 11, drugega odstavka, Uredbe št. 874/2004 samo uporabila to pravilo, da bi si zagotovila najboljši mogoči izhodiščni položaj v prvi fazi postopka registracije po fazah. Ta namen naj ne bi bil „nepošten“ v smislu člena 21 Uredbe št. 874/2004 in naj tudi ne bi pomenil zlorabe.

nasprotovalo temu, da so generični izrazi predmet zahtevkov za registracijo domenskih imen v prvi fazi registracije po fazah. Člen 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004 naj ne bi bil uporabljen nepravilno, glede na to, da naj bi bile tri možnosti, ki jih določa (popolna odstranitev, zamenjava z vezaji ali zamenjava z navadnimi znaki), enakovredne in da naj bi izraz „če je to možno“ pomenil samo, da tretja možnost ni vedno uporabna.

24. Tožeča stranka naj bi namreč imela registrirano znamko, na podlagi katere naj bi pridobila domeno „www.reifen.eu“ po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Poleg tega naj bi imela legitimen interes za generični izraz „Reifen“, ker želi zasnovati tematsko spletno stran s tem imenom. Domene „reifen.eu“ naj ne bi registrirala zato, da bi toženo stranko ovirala pri uporabi interneta, toliko bolj ker absolutno ni poznala njenih dejavnosti in proizvodov. Nazadnje, število znamk in domenskih imen, ki jih je registrirala, naj bi bilo v tem primeru neupoštevno.

25. Tožeča stranka še meni, da je edini cilj registracije po fazah zaščititi imetnike prednostnih pravic, ne pa tudi zagotoviti, da bi se za generične izraze zaprosilo samo v fazi splošne registracije. Zato naj ne bi nič

26. Tožena stranka predlaga, naj se predlog tožeče stranke zavrne, ker naj bi ta nepravilno in nepošteno zaobšla cilj Uredbe št. 874/2004; ta cilj naj bi bil prepričati množično in sistematično registriranje domenskih imen in zagotoviti, da se generični izrazi registrirajo samo v fazi splošne registracije. Tožeča stranka naj bi torej z vložitvijo zahtevkov za množično registracijo „nepravilnih znamk“, ki niso namenjene uporabi na trgu, da bi lahko zaprosila za generična domenska imena v prvi fazi registracije po fazah, namenjeni izključno imetnikom prednostnih pravic, ravnala kot „spletni skvoter“ („domain grabber“).

27. Prav tako naj bi namerno uporabila očitno nepravilno razlago člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004, ker naj se posebni znak „&“ običajno ne bi smel odstraniti, ampak naj bi ga bilo treba zapisati z navadnimi znaki. Zato naj bi šlo za nepoštenu registracijo na podlagi člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004. „Neprava znamka“, za katero je bilo zaproseno samo zato, da bi se pridobila prednostna registracija domenskega imena, naj ne bi pomenila prednostne pravice v smislu člena 10(1) Uredbe št. 874/2004, tako da naj bi bilo mogoče odvzem domene utemeljiti tudi s členom 21(1)(a) navedene uredbe.

28. Na prvi stopnji je sodišče pritožbo zavrnilo, pritožbeno sodišče pa je potrdilo sodbo v glavni stvari.

29. Tožeča stranka je zoper sodbo pritožbenega sodišča vložila izredno revizijo pri Oberster Gerichtshof. Ker je rešitev spora odvisna od razlage prava Skupnosti, zlasti člena 21 Uredbe št. 874/2004, je predložitveno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je člen 21(1)(a) Uredbe [...] št. 874/2004 [...] treba razlagati tako,

da pravica v smislu tega člena obstaja tudi:

(a) če je bila znamka registrirana le zato, da bi se v prvi fazi registracije po fazah lahko zaprosilo za registracijo generično označene domene, ki izhaja iz nemškega jezika in ni namenjena uporabi blaga ali storitev;

(b) če se generično označena znamka, ki je podlaga za registracijo domene in ki izhaja iz nemškega jezika, od domene razlikuje le v tem, da vsebuje posebne znake, ki so bili odstranjeni iz imena domene, čeprav bi bili ti posebni znaki lahko zapisani in bi se na podlagi njihove odstranitve domena lahko razlikovala od znamke brez verjetnosti zmede?

2. Ali je člen 21(1)(a) navedene uredbe [...] treba razlagati tako, da legitimen interes obstaja le v primerih, navedenih v členu 21(2), od (a) do (c)?

Če je odgovor na to vprašanje nikalen:

nemškega jezika, ki jo je imetnik domene pridobil le zato, da bi lahko zaprosil za registracijo domene v prvi fazi registracije po fazah in tako prehitel druge zainteresirane in v vsakem primeru tudi imetnike pravic do znamke?“

3. Ali legitimen interes v smislu člena 21(1) (a) Uredbe [...] obstaja tudi, kadar želi imetnik domene generično označeno domeno, ki izhaja iz nemškega jezika, uporabiti za tematski spletni portal?

IV – Postopek pred Sodiščem

Če je odgovor na prvo in tretje vprašanje pritrdilen:

4. Ali je člen 21(3) Uredbe [...] treba razlagati tako, da samo dejanska stanja, navedena v točkah od (a) do (e), utemeljujejo nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) iste uredbe [...]

30. Predložitveni sklep je v sodno tajništvo Sodišča prispel 23. decembra 2008.

Če je odgovor na to vprašanje nikalen:

31. Pisna stališča so v predvidenem roku in skladno s členom 23 Statuta Sodišča predložili tožeča stranka, tožena stranka, Češka republika, Italijanska republika in Evropska komisija.

5. Ali gre za nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe [...] št. 874/2004 tudi takrat, kadar je domena v prvi fazi registracije po fazah registrirana na podlagi generično označene znamke, ki izhaja iz

32. Na obravnavi 10. decembra 2009 so ustna stališča podali predstavniki tožeče stranke, tožene stranke, češke vlade in Komisije.

V – Glavne trditve strank

sončnega vzhoda“, naj bi moral začeti postopek zoper Register. V preostalem tožeča stranka predlaga, naj se na prvi del prvega vprašanja odgovori pritrdilno.

A – Uvodne opombe

33. Tožeča stranka uvodoma navaja, da je European Registry for Internet Domain (EURID) priznal njeno upravičenost, ki izhaja iz znamke „&R&E&I&F&E&N&“, pri registraciji domene „www.reifen.eu“. Zato naj bi se morala tožena stranka na morebitne napake v zvezi s tem sklicevati v okviru postopka zoper Register na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ne v okviru postopka zoper samega imetnika domene. Ponovno preučevanje odločitve EURID, da registrira domeno „www.reifen.eu“ za tožečo stranko, naj zato v postopku *inter partes* ne bi bilo več mogoče.

35. Po mnenju tožene stranke gre, kadar se znamka registrira brez kakršnega koli namena uporabe in samo zaradi nekaterih zakonskih ugodnosti, za „nepravo znamko“. Če bi se za take znamke priznale pravice v smislu člena 10(1) ali člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004, naj bi to pomenilo, da se dovolita ali celo spodbujata neupoštevanje in zloraba posebnih določb te uredbe, ki so bile sprejete prav za zaščito imetnikov „resničnih“ prednostnih pravic. S trditvijo, da ta cilj ne bi bil ogrožen, kadar se kot domensko ime registrira „generični izraz“, naj bi se prezrlo dejstvo, da se lahko uveljavljanje prednostne pravice v smislu člena 10(1) ali člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 nanaša tudi na generične izraze.

B – Prvo vprašanje – točka (a)

34. Kot navaja tožeča stranka, spadajo premisleki predložitvenega sodišča v zvezi s točko (a) prvega vprašanja izključno v okvir postopka zoper Register. Če tisti, ki vlaga ugovor zoper imetnika domenskega imena, meni, da je Register napačno priznal upravičenost imetnika domenskega imena za „obdobje

36. Češka republika, ki jo v grobem podpira tudi Italijanska republika, meni, da je treba predvsem ugotoviti, ali je bila sporna znamka v postopku v glavni stvari registrirana nepošteno. Dejstvo, da je bila znamka registrirana izključno z namenom zagotoviti si udeležbo v prvi fazi registracije domenskih imen, naj bi dokazovalo, da je imela tožeča stranka od

samega začetka nepoštene namene in da je zasledovala drugačen cilj od tistega, ki so mu znamke namenjene. Tožeča stranka naj bi si tako hotela zagotoviti neupravičeno prednost ali spraviti konkurenco v slabši položaj.

ne določata, da mora imeti za registracijo znaka kot znamke njen domnevni imetnik namen uporabljati znak kot znamko za proizvode ali storitve, ki jih pokriva znamka. Zato naj bi bilo to, da naj bi bila znamka pridobljena izključno z namenom, da bi se lahko na njeni podlagi zaprosilo za registracijo domenskega imena v prvi fazi registracije po fazah, nepomembno za ugotavljanje, ali lahko imetnik domenskega imena, ki je hkrati lastnik znamke, uveljavlja pravico, ki izhaja iz te znamke, v smislu prve možnosti, določene v členu 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.

37. Poleg tega naj bi tožeča stranka v imenu znamke namerno uporabila znake „&“, kar naj bi bilo nenavadno in jezikovno nesmiselno. Na špekuliranje in preračunljivost pri uporabi znakov „&“ naj bi kazalo tudi dejstvo, da je tožeča stranka skupno registrirala 33 znamk z generičnimi izrazi in pri vseh med posameznimi črkami uporabila znak „&“. Če nacionalno sodišče sklene, da zadevna registracija znamke ni bila dobroverna, po mnenju Češke republike in Italijanske republike ni mogoče meniti, da je pravica, ki izhaja iz te znamke, pravica v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.

38. Komisija navaja, da ne Direktiva 89/104/EGS⁷ ne Uredba (ES) št. 40/94⁸

39. Kar zadeva dejstvo, da domena, registrirana na podlagi znamke, ustreza generičnemu izrazu v uradnem jeziku Skupnosti, Komisija poudarja, da čeprav bi bila taka okoliščina lahko pomembna v okviru člena 3(1)(b) do (d) Direktive 89/104 ali člena 7(1)(b) do (d) Uredbe št. 40/94, in sicer pri ugotavljanju, ali absolutni razlog za zavrnitev nasprotuje registraciji same znamke, je taka okoliščina nepomembna v okviru uporabe Uredbe št. 874/2004.

7 – Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

8 – Uredba Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1). Ta uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar gre samo za kodificirano različico, s katero vsebina glavnih določb ni bila spremenjena.

40. Komisija še opozarja, da v skladu s sodno prakso Sodišča člen 3 (1)(b) in (c) Direktive 89/104 ne nasprotuje temu, da se v državi članici kot nacionalno znamko registrira besedo, privzeto iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, če lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen te besede⁹.

pa ga odstraniti. Zato naj tožeča stranka v postopku v glavni stvari ne bi imela nobene pravice do domenskega imena „www.reifen.eu“.

43. Po mnenju Češke republike za ugotavljanje obstoja pravice v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 ni pomembno, katera pravila o zapisu je upoštevala tožeča stranka pri prepisu znamke v domensko ime. Na podlagi člena 11 Uredbe št. 874/2004 naj ne bi imela prednosti nobena možnost za zapis posebnih znakov.

C – Prvo vprašanje – točka (b)

41. Tožeča stranka meni, da so tri možnosti, predvidene v členu 11 Uredbe št. 874/2004, enakovredne, kar naj bi izhajalo iz besedila navedenega člena. Poleg tega tožeča stranka dvomi o poštenosti tožene stranke pri registraciji njene znamke, ki jo je po njenem mnenju registrirala samo zato, da bi si zagotovila boljši izhodiščni položaj za pridobitev domene „www.reifen.eu“.

44. Italijanska republika zavrača obstoj vsakršne pravice, kadar se znamka, na kateri temelji registracija domene, razlikuje od domenskega imena, če vsebuje posebne znake, ki so bili odstranjeni.

42. Tožena stranka meni, da registrirana znamka in sporno domensko ime nista enaka, ker bi bilo treba po njenem mnenju posebni znak „&“ izraziti z veznikom „und“ („in“), ne

45. Komisija navaja skupen odgovor na del točke (b) prvega vprašanja ter na drugo, tretje, četrto in peto vprašanje (glej zgoraj). Najprej opozarja, da obstoj legitimnega interesa v smislu druge možnosti, predvidene v povezanih določbah člena 21(1)(a) in (2) Uredbe št. 874/2004 na eni strani ter neobstoj nepoštenosti v smislu povezanih določb člena 21(1)(b) in (3) te uredbe na drugi strani v vsakem primeru pomenita eno in isto. Ta vidik naj bi potrjevalo to, da je uporaba domenskega imena s strani njegovega imetnika navedena kot upoštevno merilo v odstavku 2(a) in odstavku 3(b)(ii) in (iii) člena 21 Uredbe št. 874/2004.

⁹ – Sodba z dne 9. marca 2006 v zadevi Matratzen Concord (C-421/04, ZOdl., str. I-2303).

D – Drugo vprašanje

46. Tožeča stranka, Češka republika in Komisija menijo, da navedbe v členu 21(2)(a) do (c) Uredbe št. 874/2004 niso izčrpane. Po drugi strani imata tožena stranka v postopku v glavni stvari in Italijanska republika nasprotno mnenje.

E – Tretje vprašanje

47. Tožeča stranka in Češka republika menita, da bi bil lahko – čeprav tožeča stranka pred nastankom spora ni uporabljala domenskega imena ali ni dokazala, da se je na to pripravljala v smislu člena 21(2)(a) Uredbe št. 874/2004, ter ob upoštevanju pojasnjevalne in neizčrpane narave navedene določbe – namen upravljati spletno stran zadosten razlog, ki dokazuje legitim interes.

48. Po mnenju tožene stranke zatrjevanje namena uporabe domenskega imena ne zadostuje za dokaz legitimnega interesa. Samo zatrjevanje uporabe naj ne bi ustrezalo nobenemu od primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c).

F – Četrto vprašanje

49. Tožeča stranka in tožena stranka ter Češka republika in Komisija menijo, da navedbe v členu 21(3)(a) do (e) Uredbe št. 824/2004 niso izčrpane.

G – Peto vprašanje

50. Tožeča stranka trdi, da bi bila razlaga člena 21 Uredbe št. 874/2004, ki omogoča sklicevanje na napake Registra tudi po izteku roka 40 dni, predvidenega za vložitev takega postopka zoper Register („rok za pritožbe v obdobju sončnega vzhoda“), v nasprotju z načelom pravne varnosti.

51. Poleg tega zanika, da je ravnala nepošteno, ker je namen primerov „nepoštenosti“ iz člena 21(3) Uredbe št. 874/2004 preprečiti „spletno skvoterstvo“ („domain grabbing“). V obravnavanem primeru naj bi šlo za registracijo domen, sestavljenih iz generičnih izrazov, kar nikakor ne bi moglo ogroziti pravic tretjih oseb, ker generični izrazi ne morejo biti predmet izključnih pravic. „Spletno skvoterstvo“ naj bi bilo torej *per definitionem* izključeno v primerih registracije domen, sestavljenih iz generičnih izrazov. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari naj zato ne bi

ravnala nepošteno v smislu člena 21(3) navedene uredbe.

se lahko tri možnosti, ki so v njej predvidene za obravnavo posebnih znakov, hierarhično razvrstijo tako:

52. Tožena stranka in Češka republika menita, da je nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 dokazana, če je bilo domensko ime registrirano v prvi fazi registracije po fazah na podlagi znamke, ki jo je imetnik domenskega imena pridobil samo zato, da bi lahko zaprosil za registracijo domenskega imena v prvi fazi in si tako zagotovil prednost pred drugimi zainteresiranimi osebami, vključno z imetniki pravic do znamke.

53. Komisija navaja, da lahko imetnik spornega domenskega imena – če je oseba, ki zahteva preklic domenskega imena, zahtevala registracijo istega domenskega imena v prvi fazi registracije po fazah in je bil ta zahteva zavrnjena v skladu z načelom „kdor prej pride, prej melje“, navedenim v členu 14 Uredbe št. 874/2004, ker je imetnik domenskega imena svojo zahtevo vložil prej – ugovarja navedenemu preklicu s sklicevanjem na drugo možnost iz člena 21(1)(a) in povezanih določb člena 21(1)(b), (2) in (3) Uredbe št. 874/2004 samo, če je bila registracija izvedena v skladu z določbami poglavja IV, zlasti člena 11 navedene uredbe. Kar zadeva zadnje navedeno določbo, Komisija meni, da

- če ima posebni znak neko semantično vrednost (to velja za naslednje posebne znake: \$ % & + =), naj bi ga bilo mogoče izraziti samo z ustrezno besedo;
- če posebni znak nima semantične vrednosti, ampak ima samo ločevalno funkcijo (to velja za naslednje posebne znake: # < > { } [] \ / : ; , . ?), naj bi ga bilo treba zamenjati z vezajem;
- samo če posebni znak nima ne semantične vrednosti ne ločevalne funkcije (to velja za naslednje posebne znake: ~ ^ * '), naj bi ga bilo treba odstraniti v celoti.

54. V obravnavanem primeru naj se zato pri registraciji domenskega imena posebni znak „&“, ki se v znamki pojavi večkrat, ne bi smel odstraniti v celoti, ampak naj bi ga bilo treba zapisati z ustrezno besedo („und“ (in)). Posledično naj registracija spornega domenskega imena „www.reifen.eu“ ne bi bila skladna s členom 11 Uredbe št. 874/2004.

VI – Pravna analiza

A – Uvodne opombe tožeče stranke

55. Tožeča stranka v uvodnih opombah v bistvu trdi, da ji ni mogoče očitati morebitnih napak v zvezi z registracijo domenskega imena, ki jih je storil Register; v vsakem primeru naj bi se bilo treba na te napake sklicevati v okviru postopka zoper Register na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ne v okviru postopka zoper imetnika domene.

56. S trditvami tožeče stranke se pojavlja vprašanje prekrivanja postopka ADR s sodnimi postopki, zlasti vprašanje, ali dejstvo, da zoper odločitev Registra ni bil začet postopek na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004, zaradi prekluzije vpliva na očitke, ki bi lahko bili podani v postopku ADR zoper navedeno odločitev.

57. Čeprav predložitveno sodišče tega vprašanja Sodišču uradno ni postavilo, bi bil odgovor nanj lahko koristen¹⁰, ker se tako točka (a) (o okoliščinah registracije znamke na Švedskem) kot točka (b) (o morebitni nepravilni uporabi pravil o zapisu posebnih znakov) prvega vprašanja nanašata na očitke, ki bi lahko bili predmet postopka zoper odločitev registra. Ker je tožena stranka začela postopek samo zoper tožečo stranko, je treba analizirati morebitno prekluzijo navedenih očitkov.

58. V teh okoliščinah je treba navesti, da postopek ADR, uveden z Uredbo št. 874/2004, ni bil oblikovan kot arbitražni postopek v strogem pomenu, ampak bolj kot nekakšen upravni postopek, ki ne izključuje hkratnega ali poznejšega začenjanja postopkov pred nacionalnimi sodišči¹¹. Poleg tega postopek ADR ne zajema nekaterih elementov, ki so

10 – V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča se predložitvenim sodiščem zagotovijo koristni odgovori za reševanje zadev, v katerih so bila postavljena vprašanja za predhodno odločanje; glej na primer sodbe z dne 23. aprila 1991 v zadevi Höfner in Elser (C-41/90, Recueil, str. I-1979, točka 16); z dne 24. marca 2009 v zadevi Danske Slagterier (C-445/06, ZOdl., str. I-2119, točka 29) in z dne 19. novembra 2009 v združenih zadevah Sturgeon in drugi (C-402/07 in C-432/07, ZOdl., str. I-10923, točka 28).

11 – V tem smislu pravilo A5 pravil o reševanju sporov v zvezi z domenami .eu („Pravila ADR“; glej http://www.adreu.eu/eurid.eu/html/sl/adr/adr_rules/adr%20rules_sl.pdf) določa, da „[n]a tek postopka ADR ne vpliva noben pravosodni postopek, razen če gre za primer iz odstavka A4(c) [...]“, ki se glasi: „Senat ustavi postopek ADR, če ugotovi, da je o sporu, ki je predmet tožbe, pravnomočno odločilo pristojno sodišče ali organ, ki se ukvarja z alternativnim reševanjem sporov.“ Poleg tega te določbe kažejo, da ta postopek ne bi bil obvezen, kar je v nasprotju z navedenimi trditvami; tako Muñoz, R., L'enregistrement d'un nom de domaine „eu“, *Journal des tribunaux – Droit Européen*, 2005, št. 120, str. 164.

značilni za sodne postopke, kot so zaslišanje strank in pripravljalni ukrepi za zagotovitev dokazov, kar lahko zmanjša obseg pravic do obrambe v prid učinkovitosti¹².

59. To posebno obliko postopka ADR je po eni strani mogoče pojasniti z željo zakonodajalca, da bi predvidel kratke postopke, s katerimi bi se znižali stroški za udeležence, kot je predlagala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) že za pravila UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy [enotna politika reševanja sporov glede domenskih imen]) organizacije Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([Organizacija za dodeljevanje spletnih imen in števil] ICANN)¹³. Po drugi strani je cilj zaščititi imetnike „prednostnih pravic“ v smislu člena 10 Uredbe št. 874/2004 zlasti pred tveganji „spletnega skvoterstva“ (t. i. „domain grabbing“); ta cilj je privedel do uvedbe postopka, katerega sama zasnova postavlja imetnike prednostnih pravic¹⁴ v boljši položaj od imetnikov domenskih imen¹⁵.

12 – Bettinger, T., *Alternative Streitbeilegung für „EU“*, *Wettbewerbs in Recht und Praxis*, št. 5/2006, str. 551.

13 – Fromkin, M., „ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures“, *Brooklyn Law Review*, zv. 67, pomlad 2002, št. 3, str. 636.

14 – To je bilo ugotovljeno za nepravilno, ker je, če se omejimo samo na roke, pravica imetnika znamke do začetka postopka pred sodišči časovno neomejena, medtem ko ima, nasprotno, tožena stranka, ki je imetnik izpodbijanega domenskega imena, na voljo samo 30 dni, da začne postopek zoper odločitev arbitražnega sodišča pred nacionalnimi sodišči. Defossez, A., „Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse“, *Revue du Droit de l’Union Européenne*, št. 2/2007, str. 375.

15 – Glede tega stanja, ki je značilno za to vrsto postopkov in je označeno z izrazom „trademark bias“, je bilo izrečenih precej kritik. Glej zgoraj navedeno delo Fromkina, M., str. 674. Glej tudi Tardieu-Guigues, E., „Eurostar.eu“, la première contestation judiciaire de l’enregistrement d’un nom de domaine en „.eu“, *Revue LAMY droit de l’immatériel*, št. 15, april 2006, str. 35, kjer avtor navaja, da „splošna načela, ki usmerjajo reševanje sporov s postopki ADR, niso v interesu vlagateljev zahtevkov [za domenska imena]“.

60. Glede na zgoraj navedeno bi bilo mnenje, da je mogoče nekatere očitke uveljavljati samo v okviru postopka ADR in da zato, ker niso bili predloženi v takem postopku, niso več dopustni pred nacionalnimi sodišči, v nasprotju s pojmom pravne države. S tako razlago bi se odvzel polni učinek členu 22(13) v povezavi s členom 21(1) Uredbe št. 874/2004, v skladu s katerima je preklic domenskega imena mogoč tudi pred sodišči in po koncu postopka ADR.

61. Po drugi strani bi bila prekluzija očitkov, ki zoper register EURID niso bili podani v okviru postopka ADR na podlagi člena 22(1) (b) Uredbe št. 874/2004, v nasprotju z vsebino te določbe. Ta člen namreč vsaki stranki omogoča začetek postopka ADR bodisi zoper špekulativno ali neprimerno registracijo bodisi zoper Register. Če stranka, ki je začela samo postopek zoper neprimerno registracijo, tvega, da se na očitke zoper Register ne bo več mogla sklicevati, bi morala torej vedno začeti oba postopka, da bi tako lahko svoje trditve predstavila še pred sodišči. Vendar iz besedila navedenega člena 22(1) ne izhaja nobena obveznost začetenja obeh postopkov zaradi prekluzije, ki bi v nasprotnem primeru veljala za očitke, ki niso bili uveljavljani pred češkim arbitražnim sodiščem.

62. Uvodne opombe tožeče stranke so torej nepomembne in jih torej ni treba upoštevati.

so predmet zahtevka. Še več, na podlagi člena 10 navedene direktive in člena 15 Uredbe št. 207/2009 imajo vsi imetniki nacionalne znamke oziroma znamke Skupnosti na voljo obdobje največ petih let od datuma registracije znamke, v katerem jim te znamke ni treba uporabljati resno in dejansko¹⁶.

B – Prvo vprašanje

1. Odgovor na točko (a) prvega vprašanja

63. S točko (a) prvega vprašanja predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali dvoimi glede dobroverne registracije znamke „&R&E&I&F&E&N&“ na Švedskem pomenijo oviro za formalni obstoj te pravice do znamke, tako da bi lahko razlagalo pojem „pravica“ iz člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004, kot da v okoliščinah obravnavanega primera ne obstaja.

64. V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, kot v svojih stališčih pravilno navaja Komisija, da ne Direktiva 89/104 ne Uredba o znamki Skupnosti ne določata, da mora imeti za registracijo znaka njegov imetnik namen uporabljati znak za proizvode ali storitve, ki

65. Poleg tega v skladu s sodno prakso Sodišča člen 3 (1)(b) in (c) Direktive 89/104 ne nasprotuje, da država članica kot nacionalno znamko registrira besedo, privzeto iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, če lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen te besede. Zaradi jezikovnih, kulturnih, družbenih in ekonomskih razlik ima lahko namreč znamka, ki v eni državi članici nima razlikovalnega učinka ali je opisna glede zadevnih proizvodov ali storitev, v drugi državi članici nasproten učinek¹⁷.

66. Poleg tega nepoštenosti ni med absolutnimi razlogi za zavrnitev znamke Skupnosti (člen 7 Uredbe št. 207/2009), na nacionalni ravni pa je nepoštenost v skladu s členom 3(2)

16 – Glede pojma „resna in dejanska uporaba“ glej zlasti sodbe z dne 14. junija 2007 v zadevi Häupl (C-246/05, ZOdl., str. I-4673); z dne 9. decembra 2008 v zadevi Verein Radezky-Orden (C-442/07, ZOdl., str. I-9187) in z dne 15. januarja 2009 v zadevi Silberquelle (C-495/07, ZOdl., str. I-137).

17 – Zgoraj navedena sodba Matratzen Concord, točki 25 in 32, in sodba z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Deveyly proti UUNT (C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 58).

(d) Direktive 89/104 lahko razlog za zavrnitev ali razveljavitve. Vendar iz vsebine navedenega člena 3(2) izhaja, da državam članicam nepoštenosti ni treba vključiti v nacionalno zakonodajo o znamkah kot absolutni razlog za zavrnitev ali vzrok za neveljavnost.

69. Tako se lahko znamko, tudi če bi morala biti predmet postopka za njeno razveljavitve ali razglasitev ničnosti, če le ni bila dejansko razveljavljena ali razglašena za nično, obravnava kot „pravico“ v smislu člena 21 (1) (a) Uredbe št. 874/2004. Po drugi strani samo z dejstvom, da je bil vložena zahteva za znamko, ni mogoče utemeljiti obstoja pravice, ampak v najboljšem primeru obstoj legitimnega interesa¹⁸.

67. Iz tega sledi, da je, tudi če je v švedskem pravu predvidena možnost razveljavitve registrirane znamke zaradi nepoštenosti in ob upoštevanju konstitutivnega učinka registracije znamk, izključno naloga nacionalnih upravnih organov, v tem primeru švedskih, da razglasijo znamko, ki je predmet spora o glavni stvari, za nično s postopki, ki so v ta namen predvideni v nacionalnem pravu, ali z zahtevo pri nacionalnih sodnih organih ali z nasprotno tožbo v sporu, ki jim je predložen.

68. To stališče se zdi tudi bolj v skladu z zgoraj navedeno potrebo po hitrem poteku postopkov ADR, ker ni namen člena 21(1)(a) v povezavi s členom 22 Uredbe št. 874/2009 češkemu arbitražnemu sodišču podeliti pristojnost za odločanje o veljavnosti pravic intelektualne ali industrijske lastnine, ki temeljijo na registraciji domenskega imena, ampak samo za ugotavljanje njihovega obstoja, čeprav je ta lahko le formalen.

70. Ugotoviti je torej treba, da na podlagi dvomov glede morebitne nepoštenosti registracije znamke ni mogoče zanikati obstoja te vrste pravice industrijske lastnine in da ima torej imetnik domenskega imena, če je to ime pridobil na podlagi nacionalne znamke, pravico v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004. Ti dvomi, ki izhajajo predvsem iz okoliščin, v katerih je bila izvedena registracija nacionalne znamke v sporu o glavni stvari, kot je dejstvo, da gre za generični izraz v nemškem jeziku, se lahko po potrebi upoštevajo pri analizi nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b).

¹⁸ – Zdi se, da je to tudi merilo, ki mu sledi češko arbitražno sodišče; Scheunemann, K., *Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Nomos, Baden-Baden, 2008, str. 240.

71. V skladu z zgoraj navedenim je treba na točko (a) prvega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 razlagati tako, da ima imetnik nacionalne znamke pravico v smislu te določbe, če pristojni organi ali sodišča niso razveljavili te znamke in če ni bila razveljavljena v skladu s postopki, določenimi v nacionalnem pravu za nepoštenost ali druge razloge.

2. Odgovor na točko (b) prvega vprašanja

72. Oberster Gerichtshof želi s točko (b) prvega vprašanja izvedeti, ali tožeče stranke v postopku v glavni stvari – če so razlike med znamko, katere imetnik je tožeča stranka, in domenskim imenom, ki ga je pridobila, posledica napačne uporabe pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 – ni več mogoče obravnavati, kot da ima „pravico“ v smislu člena 21(1)(a) navedene uredbe.

73. V zvezi s tem je treba navesti naslednja stališča.

74. Prvič, dejstvo, da je izraz, ki je uporabljen kot znamka, generična beseda v enem od jezikov Skupnosti, v tem primeru v nemščini, je neupoštevno za presojanje učinka nepriemerne uporabe pravil o zapisu, glede na to,

da dodeljevanje domen .eu, sestavljenih iz generičnih besed v jezikih Skupnosti, ni prevedano ne z Uredbo št. 874/2004 ne z Uredbo št. 733/2002.

75. Drugič, iz člena 11 Uredbe št. 874/2004, zlasti iz njegovega zadnjega stavka¹⁹, jasno izhaja, da načelo za registracijo domenskih imen na podlagi prednostnih pravic temelji na enakosti domenskega imena in prednostne pravice ali na kar največji podobnosti med njima.

76. Tretjič, kar zadeva možnosti za zapis posebnih znakov iz člena 11, drugi in tretji odstavek, je treba opozoriti, da besedilo te določbe v nasprotju s trditvami Komisije ne določa hierarhične razvrstitve za tri rešitve (odstranitev, zamenjava ali nadomestitev z navadnimi znaki), ampak samo za tretjo možnost, tj. nadomestitev posebnih znakov z navadnimi. Zahtevo za uporabo nadomestitve posebnih znakov v tem tretjem primeru, „če je to možno“, je treba namreč razlagati kot rešitev, ki ji zakonodajalec daje prednost pred preostalima možnostma²⁰.

19 – Ta stavek se glasi: „[...] V vseh drugih pogledih je domensko ime identično tekstovnim ali besednim elementom imena s prednostno pravico.“

20 – Zdi se, da so tej razlagi dali prednost tudi sosveti za ADR, vendar jim s tem ni uspelo omejiti goljufig; Mietzel, J. G., „Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit“, *Multimedia und Recht*, št. 5/2007, str. 284.

77. Vendar se izraza „če je to možno“ ne sme razumeti v smislu, da je nadomestitev posebnih znakov obvezna vsakič, kadar ima zadevni posebni znak, v tem primeru „&“, neko semantično vsebino, v obravnavanem primeru „and“ (v angleškem jeziku). Treba je upoštevati dejstvo, da v skladu s prvim odstavkom člena 11 ta člen temelji predvsem na želji zagotoviti ustrezen rešitev za celotna imena, ki so večbesedna ali vsebujejo presledek med tekstovnimi ali besednimi elementi, kot je znamka „X&Y“. Očitno se pri registraciji domenskih imen te vrste pojavljajo tehnične ovire. Pravila o zapisu so bila torej določena z namenom premostiti te ovire.

78. Čeprav ima nadomestitev posebnih znakov prednost pred preostalima možnostma, v teh okoliščinah ne gre za to, da je treba samodejno uporabiti navedeno rešitev takoj, ko Register prejme zahtevek, ki vsebuje tak znak. Nasprotno, uporabiti jo je treba tako, da se upošteva ne le možnost zapisa znaka, ki je tehnično nezdržljiv z domenskimi imeni, z navadnimi znaki, ampak tudi dejstvo, da mora ta zapis privedi do rezultata, ki je do neke mere usklajen s prednostno pravico.

79. Čeprav drži, da bi znak „&“, ki je navadno uporabljen kot povezava med dvema besedama, lahko imel semantično vsebino, ki se brez težav izrazi v vseh jezikih Skupnosti, bi bilo mogoče na nepravilno uporabo tožeče

stranke gledati kot na izkrivljanje navedene semantične vsebine. Uporaba tega znaka pred vsako črko in za njo v nemški besedi „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N&“) naj bi bila namreč popolnoma nesmiselna, zlasti glede na običajno uporabo simbola „&“. Vendar pa vse te ugotovitve zahtevajo presojo dejstev, ki ni naloga Sodišča.

80. Iz tega sledi, da če v okoliščinah tega primera po mnenju nacionalnega sodišča, ki je v postopku predhodnega odločanja edino pristojno za preučevanje dejstev v sporu, o katerem odloča, znak „&“ ni imel semantične vsebine ali jo je izgubil, Registru ne bi bilo mogoče očitati tega, da je pri registraciji domenskega imena navedeni znak odstranil. V zadnjem primeru bi bila razlika med znakom, ki je bil registriran kot znamka, in domenskimi imenom upravičena; posledično bi bila registracija pravilna in tožeča stranka bi ustrezno registrirala svojo prednostno pravico, s čimer bi postala imetnik „pravice“ v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.

81. Zato je treba na točko (b) prvega vprašanja odgovoriti, da pravica v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 obstaja tudi, če se znamka, ki je podlaga za registracijo domene, razlikuje od domenskega imena, potem ko so bili iz tega imena pravilno odstranjeni posebni znaki, ki jih vsebuje navedena znamka.

Predložitveno sodišče mora presoditi, ali bi bilo mogoče navedene posebne znake zapisati z navadnimi znaki.

in tretje vprašanje praktično ne potrebuje več. Zato so spodnji premisleki predstavljeni samo podredno.

C – Drugo in tretje vprašanje

82. Predložitveno sodišče z drugim in tretjim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, sprašuje o načinih ugotavljanja „legitimnega interesa“ v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 v okoliščinah primera, v katerem odloča; sprašuje predvsem, ali je seznam primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c) iste uredbe, izčrpen in – če je odgovor na to vprašanje nikalen – ali samo želja uporabljati domensko ime za tematsko spletno stran zadošča za izpolnjevanje pogojev navedenega legitimnega interesa.

83. Najprej, ker iz odgovora na prvo vprašanje izhaja, da „pravica“ v smislu člena 21(1) Uredbe št. 874/2004 obstaja, in glede na to, da je za izpolnjevanje prvega pogoja za uporabo navedene določbe potrebno samo eno od dvojega – „pravica“ ali „legitimen interes“ – predložitveno sodišče odgovora na drugo

84. Kar zadeva izčrpnost primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c), je treba najprej ugotoviti, da primerjava različnih jezikovnih različic besedila navedene določbe razkriva napako v nemški različici. Ta se namreč glasi: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]“. Ta stavek, ki bi ga lahko dobesedno prevedli kot „Legitimen interes v smislu odstavka 1(a) obstaja, če: [...]“, uvaja kategoričen razloček, na podlagi katerega je mogoče sklepati, da legitimen interes obstaja samo v izrecno določenih primerih, opisanih v nadaljevanju besedila.

85. Vendar vsebina drugih jezikovnih različic očitno kaže, da zakonodajalec Skupnosti dokazovanja morebitnega obstoja legitimnega interesa ni želel omejiti na primere, opisane v točkah (a), (b) in (c). To je jasno izraženo z uporabo glagola „moči“, ki kaže na neizčrpnost navedenih primerov²¹.

21 – Tako se ta določba glasi v angleškem jeziku: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where:“, v francoskem jeziku: „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:“, v italijanskem jeziku: „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:“, v španskem jeziku: „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:“, v nizozemskem jeziku: „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:“ in v slovenskem jeziku: „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (moj poudarek).

86. To dobesedno razlago besedila potrjuje teleološka utemeljitev: med cilji Uredbe št. 874/2004 je namreč treba poudariti hiter potek postopkov pred sosveti ADR. V tem okviru je treba pravila razlage, zlasti izrazov z močno pravno vsebino, kot sta „legitimen interes“ ali „nepoštenost“, obravnavati kot pomoč zakonodajalca sosvetom ADR, ker te lahko sestavlja ena sama oseba²² in ker njihovi člani niso nujno pravniki²³.

87. Poleg tega s sistematičnega vidika naštevanje primerov, v katerih lahko obstaja legitimen interes, postane nepotrebno, ker že člen 10 Uredbe, na katerega se sklicuje člen 21(1), vsebuje zelo prožno opredelitev „pravice“, zlasti kar zadeva prednostne pravice, ali se sklicuje na nacionalno pravo in pravo Skupnosti. Vendar v Uredbi ni nobene opredelitve „legitimnega interesa“, pojma, ki razen v členu 21 navedenega zakonodajnega besedila ni omenjen. Zaradi lažjega dela sosvetov in ob neobstoju določbe, ki bi vsebovala upoštevne opredelitve za uporabo Uredbe, je torej edini člen, ki lahko zagotovi smernice o tem pojmu, navedeni člen 21. Ker je poleg tega seznam pravic po naravi odprt in neizčrpen, ni mogoče razumeti, zakaj naj bi bilo drugače s seznamom, ki se nanaša na „legitimen interes“.

22 – V skladu s členom 23(2) Uredbe št. 874/2004.

23 – Tako izhaja iz člena 23(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004, s katerim se za člane sosvetov zahtevajo samo „ustrezno znanje in izkušnje“.

88. Ker je bilo torej ugotovljeno, da primeri iz člena 21(2)(a) do (c) Uredbe št. 874/2004 niso izčrpani, se je treba lotiti vprašanja, ali samo namen uporabe domenskega imena zadošča za izpolnjevanje pogoja legitimnega interesa.

89. V tem okviru je treba pripomniti, da se s tremi primeri, navedenimi v tej določbi, izrecno zahteva oziroma predvideva uporaba imena. Samo prvi primer dopušča možnost, da se ta uporaba ne zahteva, če lahko imetnik tega imena dokaže, da pripravlja ponudbo blaga ali storitev.

90. Vendar samo izjave o namenu uporabe domenskega imena ni mogoče šteti za pripravo na tako ponudbo blaga ali storitev; pravna varnost zahteva dokaz o načrtu delovanja, v katerem so določeni konkretni ukrepi za čimprejšnji začetek opravljanja predvidene dejavnosti. Če bi na primer podroben poslovni načrt moral biti sprejet kot dokazno sredstvo v zvezi s tem, bi morali tudi drugi dokumenti, ki manj podrobno prikazujejo stanje napredka, kot so osnutki pogodb podjetja, dokumenti o razvoju spletne strani itd.,

dokazovati obstoj navedenega legitimnega interesa²⁴. D – Četrto in peto vprašanje

91. Kar zadeva trditev tožeče stranke, da v času dejstev še ni začela priprav na svojo dejavnost, ker je čakala na rešitev tega spora, je treba opozoriti, da lahko to ravnanje, čeprav se lahko šteje za razumno, pomeni tudi, da si želi tožeča stranka samo zagotoviti registracijo domenskega imena. Ob odsotnosti dejanskih dokazov tega namena ni mogoče šteti za „legitimnega“ v „obdobju sončnega vzhoda“, ampak samo v „obdobju navala“, pri katerem za zahtevke ni določen noben pogoj.

92. Ker pa to presojanje namenov in začetka dejavnosti v podporo domenskemu imenu spada v okvir dejanskega stanja, mora nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh dejstev v zadevi, v kateri odloča, presoditi, ali je imetnik domenskega imena dejansko dokazal obstoj takega načrta, ali priskrbeti dokumente ali druga dokazna sredstva, brez katerih ni mogoče sklepati o obstoju legitimnega interesa samo na podlagi namena uporabe domenskega imena.

93. Oberster Gerichtshof želi s tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu izvedeti, ali ravnanje tožeče stranke pomeni nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ali je seznam meril za dokazovanje nepoštenosti iz člena 21(3) izčrpen ali ne.

94. Prvič, kar zadeva izčrpnost seznama meril za dokazovanje nepoštenosti iz člena 21 (3), je treba opozoriti samo, da nemška različica Uredbe št. 874/2004 spet vsebuje napako. Tako kot pri drugem vprašanju²⁵ preprosta primerjava jezikovnih različic razkriva, da je nemško besedilo „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn“ preveč kategorično in s slovničnega vidika omejuje primere nepoštenosti na tiste, navedene v seznamu iz člena 21 (3). Po drugi

24 – Tako vsaj trdi nekaj pravnih strokovnjakov; Bettinger, T., Willoughby, A., in Abel, S. M., *Domain Law and Practice – An International Handbook*, Oxford, 2005, str. 278, in zgoraj navedeno delo Scheunemanna, K., str. 245.

25 – Glej točki 84 in 85 teh sklepnih predlogov.

strani besedila v vseh drugih jezikih²⁶ uvajajo pomemben razloček z dodanim glagolom „moči“, tako da so primeri v navedenem seznamu podani za ponazoritev, seznam pa ni izčrpen. V teh okoliščinah je treba nemško različico razlagati ob upoštevanju drugih jezikovnih različic²⁷.

96. Glede nepoštenosti je treba dodati, da je želel zakonodajalec, ker je cilj Uredbe preprečiti „spletno skvoterstvo“ ali se mu izogniti, navedenim sosvetom predstaviti značilne primere te vrste ravnanj, za katere v vsakem primeru meni, da so v nasprotju z dobro vero.

95. To dobesedno razlago besedila najprej potrjuje ista teleološka utemeljitev, kot je bila podana v zvezi z razlago odstavka 2 navedene določbe glede kratkosti postopkov ADR in morebitne pravne neusposobljenosti članov sosvetov, zaradi katere bi želel zakonodajalec tem sosvetom pomagati z navedbo primerov²⁸.

26 – V angleškem jeziku: „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 *may* be demonstrated, where:“, v francoskem jeziku: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), *peut* être démontrée quand.“, v italijanskem jeziku: „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), *può* essere dimostrata ove:“, v španskem jeziku: „*Podrá* quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]“, v nizozemskem jeziku: „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), *kan* worden aangetoond wanneer:“ in v slovenskem jeziku: „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se *lahko* izkaže, če:“ (moj poudarek).

27 – Nasprotno stališče v smislu izčrpnosti seznama je bilo podprto s trditvijo, da bi se, če bi se določenim razlogom izrecno dodala splošna klavzula o dobri veri, pojavilo tveganje drugačnih razlag pri različnih nacionalnih sodiščih, in to za merila v pravo znamk, ki imajo malo skupnega z merili na področju domenskih imen; Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymanns, Köln/München, 2008, str. 40. Sodišče je tradicionalno uporabljalo metodo primerjave jezikovnih različic pri ugotavljanju pomena zakonodajnih besedil Skupnosti. Kadar se napaka, kot v tem primeru, pojavi samo v eni od jezikovnih različic, vse druge pa imajo enako semantično vsebino, je mogoče sklepati samo, da ta različica vsebuje napako. Poleg tega se člen 3, prvi odstavek, točka (c), Uredbe št. 874/2004 kot splošna klavzula sklicuje tudi na dobro vero, in to ne samo v povezavi z merili iz člena 21, vendar ne zagotavlja nobenih omejitev za razlago te klavzule.

28 – Glej točko 87 teh sklepnih predlogov.

97. S sistematičnega vidika je tako treba ugotoviti, da se dobra vera zahteva s členom 3, prvi odstavek, točka (c), Uredbe št. 874/2004 v obliki zagotovila, priloženega zahtevku za registracijo domenskega imena, kot obveznega elementa za potrditev navedenega zahtevka. Ker lahko Register v skladu s členom 20, prvi odstavek, točka (c), iste uredbe na lastno pobudo prekliče domensko ime, če imetnik krši pogoje registracije, se torej predpostavlja, da bo Register v primeru preklica zaradi nepoštenosti preveril razlog nepoštenosti; vendar ni določena nobena omejitev glede mogočih utemeljitev nepoštenosti. Kar zadeva splošno klavzulo, bi bilo težko razumeti, da bi zakonodajalec Registru dal pristojnost za samovoljno in neomejeno razlaganje nepoštenosti, medtem ko bi, če bi se seznam iz člena 21(3) štel za izčrpnega, omejil pristojnost izvensodnih ali sodnih organov za razlaganje nepoštenosti zaradi razlogov, ki so izrecno določeni na seznamu zadnjenavedene določbe.

98. Vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, je kljub temu pomembno, če to sodišče dvomi, da ravnanje tožeče stranke ustreza kateremu od primerov, ki so izrecno določeni v seznamu iz člena 21(3). Če bi bila merila, ki sicer vsa izhajajo iz značilnih ravnanj za „spletno skvoterstvo“, izčrpna, bi moralo predložitveno sodišče torej sklepati, da ni šlo za nepoštenost.

uporabe domenskega imena) z registracijo pri uradnem registru.

99. Drugič, zaradi sprejetja drugih razlogov za ugotovitev nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 je treba navesti upoštevna merila za analizo nepoštenosti pri tožeči stranki.

101. Kar zadeva dejavnike, ki so navedeni v vprašanjih za predhodno odločanje in ki bi lahko vzbudili interes za preučitev nepoštenosti tožeče stranke, in sicer:

– okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, da bi se lahko zaprosilo za registracijo domenskega imena v prvi fazi,

– dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in

100. V zvezi s tem je Sodišče že pojasnilo, da se mora obstoj nepoštenosti presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi pomembni dejavniki v obravnavani zadevi²⁹. Čeprav je tako odločilo v zadevi, ki se nanaša na pravo znamk in razlago člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, nič ne nasprotuje temu, da se enako sklepanje po analogiji uporabi v tem primeru. V obeh primerih gre namreč za pridobitev pravic (bodisi do znamke bodisi do izključne

– morebitno nepravilno uporaba znaka „&“, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,

²⁹ – Sodba z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, ZOdl., str. I-4893, točka 37).

je treba navesti naslednja pojasnila.

102. Najprej je treba opozoriti, da dejstvo, da si je želel imetnik znamke z njeno registracijo v državi članici, v kateri ne namerava opravljati nobene poklicne dejavnosti, povezane s to znamko, samo zagotoviti boljši položaj glede na svoje konkurente pri dodelitvi domenskega imena, samo po sebi ni dokaz nepoštenosti.

103. Z določitvijo „obdobja sončnega vzhoda“ v Uredbi št. 874/2004 se namreč imetnikom prednostnih pravic, ki vključujejo tudi registrirane znamke, omogoča, da vložijo zahtevo za domensko ime, ki ustreza njihovi prednostni pravici, in to z dajanjem prednosti pred vlagatelji, ki takih pravic nimajo. Torej se lahko okoliščino, da si je nekdo zagotovil ugodnejši položaj, šteje za „nepošteno“ samo, če bi vsi preostali dejavniki dokazovali, da te prednosti v običajnih okoliščinah ne bi imel in da je ta ugodnejši položaj posledica namernega ravnanja, ki je v nasprotju s poštenimi poslovnimi praksami. Analizirati je treba prav te preostale okoliščine, ki bi lahko dokazovale nepoštenost pri tožeči stranki.

104. Kar zadeva okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka „&R&E&I&F&E&N&“,

čeprav lahko imetnik znaka za njegovo registracijo zaprosi v kateri državi, ostaja tako dejstvo, da znamka, ki je bila registrirana v državi, kjer je njen imetnik nikakor ne namerava uporabljati – kot očitno izhaja iz spisa, ki ga je predložitveno sodišče predložilo Sodišču – ne izpolnjuje svoje temeljne funkcije, to je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve³⁰. Ker tožeča stranka na švedskem trgu dejansko ni opravljala dejavnosti, se z navedeno znamko na tem trgu ne varuje noben proizvod ali storitev.

105. Vendar na podlagi samo tega dejstva ravnanja tožeče stranke v postopku v glavni stvari ni mogoče označiti za nepoštenega, ker, kot je bilo navedeno, v skladu z Direktivo 89/104 imetniku znamke te ni treba uporabljati v obdobju petih let po datumu registracije. Kljub temu bi bilo mogoče očitno namen tožeče stranke v tem primeru, da na Švedskem ne bo prodajala proizvodov niti opravljala storitev, zlasti v zvezi z varnostnimi pasovi, ker namerava tržiti pnevmatike, šteti za še en pokazatelj, da je bila znamka pridobljena z namenom, ki ne ustreza njeni temeljni funkciji ali tudi drugim funkcijam znamke, kot so zagotavljanje kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje³¹.

30 – Glej zlasti sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 48).

31 – Glede drugih funkcij znamke, ki so bile nedavno priznane v sodni praksi Sodišča, glej sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58).

106. V teh okoliščinah bi bilo treba registraciji besedne znamke v nemškem jeziku na Švedskem, ki ni nemško govoreča država, nameniti posebno pozornost.

107. Tako bi bil ta dejavnik brez dvoma lahko dokaz, da ima znamka funkcijo, ki je pomožna, a potrebna, če se želi pridobiti domensko ime. Tožeča stranka znamke „Reifen“ ne bi mogla pošteno registrirati v nemško govorečih državah, ker generični besedni znaki nimajo razlikovalnega učinka, zlasti kadar so opisni³². In prav v teh državah bi imetnik potreboval zaščito znamke, ker je, kot navaja predložitveno sodišče, trg, na katerem opravlja dejavnost, tj. trg pnevmatik, omejen na navedene nemško govoreče države.

108. Seveda generični izrazi niso izključeni iz registrov „de“ ali „at“, kot tudi ne iz registra

„eu“.³³ A ker tožeča stranka generične znamke „Reifen“ ni mogla registrirati na nemško govorečih trgih, kjer je nameravala začeti opravljati dejavnost, bi morala počakati na začetek faze, imenovane „obdobje navala“, in takrat poskusiti pridobiti domensko ime pod enakimi pogoji kot druge osebe, ki želijo registrirati isto ime, na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“³⁴, sodobne različice rimskega pregovora „*prior tempore potior iure*“³⁵.

109. Tožeča stranka se je z uporabo zvijače pri registraciji znamke, ki je ni nameravala

32 – V nemškem pravu glej Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft“, Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar*, deveta izdaja, Carl Heymanns, Köln, 2009, str. 242.

33 – Vendar je treba opozoriti na nekatere razlike med nacionalnimi pravnimi sistemi; tako se zdi, da se je v sodni praksi Avstrije zmanjšalo začetno nezaupanje do ravnanja v dobri veri pri registraciji generičnih izrazov kot domenskih imen; Haller, A., „Internet-Domains – ein Überblick“, v: Brenn (urednik), *ECG/E-Commerce-Gesetz*, Manz, Dunaj, 2002, str. 109; po drugi strani špansko pravo izrecno in z zakonom prepoveduje registracijo generičnih izrazov, ki označujejo proizvode, storitve, ustanove, gospodarske sektorje, poklice, vere itd.; Plaza Penadés, J., „Propiedad intelectual y sociedad de la información“, v: García Mexía, P. (urednik), *Principios de Derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, str. 380; nasprotno v Italiji registracija generičnih izrazov ni zakonsko prepovedana, vendar se zdi, da se sodna praksa nagiba k vsaj delni prepovedi; Casaburi, G., „Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale“, *Rivista Giuridica di merito De Jure*, št. 5, maj 2008, str. 12; kar zadeva Francijo in Združeno kraljestvo, se zdi, da registracija generičnih domenskih imen ni z ničimer prepovedana; za francosko pravo glej Azéma, J., in Galloux, J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, šesta izdaja, Pariz, 2006, str. 917; za pravo Združenega kraljestva glej Morcom, Roughton, Graham in Malynicz, *The modern law of trade marks*, druga izdaja, Lexis Nexis Butterworths, London, 2005, str. 377 in 378.

34 – Glej uvodno izjavo 11 Uredbe št. 874/2004, v skladu s katero se „[...] [p]o končanju registracije po fazah [...] pri razporejanju domenskih imen uporablja načelo ‚prvi prispe, prvi dobi‘“.

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

uporabljati, preprosto izognila čakanju na splošno fazo registracije („obdobje navala“) v škodo drugih zainteresiranih za isto domensko ime, kar je torej v nasprotju z vsebino Uredbe št. 874/2004, ki določa, da je treba načelo „kdor prej pride, prej melje“ uporabljati tudi v tem obdobju.

potrjuje, da je imetnik domenskega imena ravnal nepošteno, ker bi lahko te registracije po potrebi spadale v okvir ene od okoliščin, navedenih v členu 21(3)(a), (b) ali (d), kot ravnanja, značilna za „spletno skvoterstvo“ („domain grabbing“).

110. Nazadnje je treba upoštevati tudi morebitno nepravilno uporabo znaka „&“, s katero je tožeča stranka želela vplivati na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004.

111. Drugi dejavnik, ki je prispeval k temu, da se je tožeča stranka izognila konkurenci v fazi „navala“ in tako pridobila domensko ime, je bila prijava znamke z nesorazmerno in nesmiselno uporabo simbola „&“. Tako se simbol „&“ v znaku „&R&E&I&F&E&N&“ nagiba k izgubi svojega običajnega pomena („and“, „in“) in postane samo nekakšno vodilo ali okrasno ozadje dejansko zelene besede, kar bi pri registraciji upravičevalo njegovo odstranitev, ne pa tudi zapisa.

112. Poleg tega bi lahko bila tudi množična registracija 33 znamk pri švedskem registru, ki so bile vse registrirane na enak način – z uporabo znaka „&“ –, pokazatelj, ki

113. Ob vseh teh okoliščinah pride na misel načelo „prepovedi zlorabe pravic“, glede katerega je Sodišče že razsodilo, da je za dokaz o zlorabi po eni strani potreben skupek objektivnih okoliščin, iz katerih izhaja, da čeprav so bili spoštovani formalni pogoji, določeni v predpisu Skupnosti, cilj, ki ga zasleduje ta predpis, ni bil dosežen, in po drugi strani subjektivni element, ki sestoji iz namena pridobiti korist, ki izhaja iz predpisa Skupnosti, tako da se umetno ustvarijo pogoji za pridobitev te koristi³⁶.

114. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je treba na četrto in peto vprašanje odgovoriti, da mora nacionalno sodišče pri presoji nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z njegovim odstavkom 3, katerega merila niso izčrpna,

³⁶ – Sodbi z dne 14. decembra 2000 v zadevi Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, str. I-11569, točki 52 in 53) in z dne 21. julija 2005 v zadevi Eichsfelder Schlachtbetrieb (C-515/03, Z.Odl., str. I-7355, točka 39).

upoštevati vse pomembne dejavnike v obravnavanem primeru, med njimi zlasti:

- okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, zlasti namen njene neuporabe na trgu, za katerega je bil vložena zahteva za zaščito,
- dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in
- morebitno nepravilno uporabo znaka „&“, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,
- če je edini namen te registracije, da se lahko zaprosi za registracijo domenskega imena, ki ustreza znamki, v prvi fazi registracije domenskih imen („obdobje sončnega vzhoda“), določeni v navedeni uredbi.

v skladu s katero je lahko sklop dejavnikov dokaz nepoštenosti tožeče stranke, čeprav se mi zdi težko zanikati, da ima tožeča stranka pravico v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.

116. Tako je pridobitev nacionalne znamke pravica, zaradi katere tožeča stranka uživa pravni položaj, zahtevan z navedeno določbo, navedeni pravni položaj pa se ji lahko odvzame samo z razveljavitvijo te znamke v skladu z upoštevnimi nacionalnimi postopki. Razlika med znamko in domenskim imenom se pojavi zaradi po vsej verjetnosti pravilne uporabe pravil o zapisu, tako da te razlike tožeči stranki ni več mogoče očitati zato, da bi se njena pravica izničila v smislu člena 21(1)(a).

VII – Povzetek

115. Na podlagi analize, opravljene v teh sklepnih predlogih, bom predlagala rešitev,

117. Vendar so različne faze ravnanja tožeče stranke člani v verigi, na koncu katere je registracija domenskega imena. Čeprav so vsi ti koraki, če se obravnavajo vsak posebej, primerni, je mogoče iz celotnega poteka

ravnanja razbrati, da se želi tožeča stranka izogniti določbam Uredbe z znamko, ki jo potrebuje samo zato, da bi lahko sodelovala v prvi fazi registracije domenskih imen. S takim ravnanjem tožeča stranka pridobi prednost pred drugimi zainteresiranimi za isto domensko ime, ki je poleg tega generični izraz v nemškem jeziku in ki ga ne bi imela, če bi ravnala pošteno.

118. V resnici tožeča stranka z neprimernim ravnanjem preprečuje drugim zainteresiranim, da bi sodelovali pri dodelitvi domenskega imena na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“. Sprejetje tega ravnanja kot domiselnega bi pomenilo zamenjavo tekmovanja najhitrejšega s tekmovanjem najdomiselnejšega, torej tistega, ki najde najugodnejšo bližnjico, to pa je v nasprotju z vsebino Uredbe.

VIII – Predlog

119. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je postavilo Oberster Gerichtshof, odgovori:

1. Člen 21(1)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo je treba razlagati tako, da ima imetnik nacionalne znamke pravico v smislu te določbe, če pristojni organi ali sodišča niso razveljavili navedene znamke in ni bila razveljavljena v skladu s postopki, določenimi v nacionalnem pravu za nepoštenost ali druge razloge.

Ta pravica obstaja tudi, če se znamka, ki je podlaga za registracijo domene, razlikuje od domenskega imena, potem ko so bili iz tega imena pravilno odstranjeni posebni znaki, ki jih vsebuje navedena znamka. Predložitveno sodišče mora presoditi, ali bi bilo mogoče navedene posebne znake zapisati z navadnimi znaki.

2. Nacionalno sodišče mora pri presoji nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z njegovim odstavkom 3, katerega merila niso izčrpna, upoštevati vse upoštevne dejavnike v obravnavanem primeru, med njimi zlasti:

- okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, zlasti namen neuporabe znamke na trgu, za katerega je bil vložena zahteva za zaščito,

- dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in

- morebitno nepravilno uporabo znaka ‚&‘, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,

če je edini namen registracije znamke ta, da se lahko zaprosi za domensko ime, ki ustreza znamki, v prvi fazi registracije domenskih imen (,obdobje sončnega vzhoda‘), določene v navedeni uredbi.