

Mål C-569/08

Internetportal und Marketing GmbH

mot

Richard Schlicht

(begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof)

”Topppdomänen .eu — Förordning (EG) nr 874/2004 — Domännamn — Stegvis registrering — Särskilda skrivtecken — Spekulativ och oegentlig registrering — Begreppet ’ond tro’”

Förslag till avgörande av generaladvokat V. Trstenjak föredraget den 10 februari 2010. I - 4875

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 3 juni 2010 I - 4908

Sammanfattning av domen

1. *Unionsrätten — Tolkning — Texter på flera språk — Enhetlig tolkning (Kommissionens förordning nr 874/2004, artikel 21.3 a–e)*
2. *Transeuropeiska nät — Telekommunikationssektorn — Internet — Inrättande och drift av en toppdomän — Spekulativ och oegentlig registrering (Kommissionens förordning nr 874/2004, artikel 21.1 b och 21.3)*

1. Artikel 21.3 i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering ska tolkas så att ond tro kan visas genom andra omständigheter än dem som räknas upp i punkterna a–e i denna bestämmelse.
2. Vid bedömningen av om en person har handlat i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, jämförd med artikel 21.3 i samma förordning, ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits och under vilka namnet har registrerats under toppdomänen .eu.

Behovet av en enhetlig tillämpning, och därmed en enhetlig tolkning, av en gemenskapsrättsakt utesluter nämligen att denna betraktas isolerat, i endast en språkversion. I stället ska rättsakten tolkas i förhållande både till upphovsmannens verkliga avsikt och till det av denne eftersträlvade syftet, särskilt mot bakgrund av samtliga språkversioner.

Syftet att på detta sätt motarbeta spekulativa och oegentliga registreringar av domännamn, vilka till sin natur kan utmärkas av diverse faktiska och rättsliga omständigheter, skulle äventyras om ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004 bara kunde visas genom de begränsade omständigheter som räknas upp i punkterna a–e i artikel 21.3.

(se punkterna 35, 37 och 39 samt punkt 1 i domslutet)

Vad avser de villkor under vilka registrering av varumärket har erhållits, ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

- Avsikten att inte använda varumärket på den marknad som ansökan om skydd avsåg.
- Det sätt på vilket varumärket framställs.
- Den omständigheten att ett stort antal andra varumärken som motsvarar generiska benämningar har registrerats.
- Den omständigheten att varumärket har registrerats kort innan den stegvisa registreringen av namn under toppdomänen .eu inleddes.

Vad avser de villkor under vilka namnet har registrerats under toppdomänen .eu, ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

- Oegentlig användning av särskilda skrivtecken eller skiljetecken, i den mening som avses i artikel 11 i förordning nr 874/2004, i syfte att tillämpa omskrivningsreglerna i denna artikel.
- Registrering under det första steget av den stegvisa registrering som föreskrivs i denna förordning på grundval av ett varumärke som har erhållits på konstlad väg i syfte att kringgå detta förfarande med stegvis registrering.
- Den omständigheten att ett stort antal registreringsansökningar för domännamn som motsvarar generiska beteckningar har lämnats in.

Det finns nämligen ingenting i lydelsen av artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering som ger vid handen att det finns

en rangordning mellan de tre omskrivningsreglerna. Det följer av artikel 10.2 i nämnda förordning att registrering av ett domännamn under toppdomänen .eu på grundval av en tidigare rättighet ska omfatta registreringen av det fullständiga namnet för vilket den tidigare rättigheten existerar, såsom det skrivs i de handlingar som styrker att en sådan rättighet existerar. Lagstiftaren har infört omskrivningsregler i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 för vissa särskilda skrivtecken som kan ingå i ett namn för vilket tidigare rättigheter hävdas men som inte kan ingå i ett domännamn på grund av tekniska begränsningar.

Av artikel 10.2 jämförd med artikel 11 i förordning nr 874/2004 framgår sålunda att omskrivningsreglerna i andra stycket i nämnda artikel 11 endast kan tillämpas i syfte att säkerställa att det domännamn för vilket registrering har begärts helt eller i så hög grad som möjligt överensstämmer med det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas.

Förekomsten av särskilda skrivtecken i det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas och det val som sökanden gör vad avser de tre omskrivningsreglerna för sådana tecken i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004, det vill säga att nämnda tecken helt tas bort, ersätts med bindestreck eller skrivs om med vanliga skrivtecken, kan sålunda ge vid handen att handlande i ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i denna förordning

föreligger. Så är särskilt fallet när det domännamn som ansökan om registrering avser inte överensstämmer med det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas.

Den omständigheten att sökanden vid tidpunkten för registreringen av domännamnet inte kände till innehavaren av den nationella och/eller den gemenskapsrättsliga rättigheten är däremot irrelevant. Då det inte kan uteslutas att äldre rättigheter föreligger för ett namn som motsvarar en generisk benämning finns det en risk för att ett beteende som uttryckligen syftar till att kringgå det

förfarande med stegvis registrering som har införts i förordning nr 874/2004 skadar innehavarna av sådana rättigheter. Ett sådant handlande syftar dessutom till att tillskansa den handlande en oskälig fördel till nackdel för andra personer som är intresserade av samma domännamn och som inte har några tidigare rättigheter som de kan göra gällande, vilket innebär att de måste invänta den allmänna registreringen av domännamn under toppdomänen .eu innan de kan inge en ansökan om registrering.

(se punkterna 57, 60–63, 72 och 75–77 samt punkt 2 i domslutet)