

## Hof van Justitie EU, 3 juni 2010, Internetportal v Schlicht



### MERKENRECHT

#### Kwade trouw EU-domeinnaamregistratie

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

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

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

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

- het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;
- de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op

basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en

- het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), IER, nr. 83, p. 558, m.nt. Tsoutsanis

#### Hof van Justitie EU, 3 juni 2010

(J.N. Cunha Rodrigues, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh)

Arrest van het Hof (Tweede kamer) 3 juni 2010 (\*)  
„Internet – .eu-topniveaudomein – Verordening (EG) nr. 874/2004 – Domeinnamen – Stapsgewijze registratie – Speciale tekens – Speculatieve en onrechtmatige registratie – Begrip „kwade trouw””

In zaak C-569/08, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberster Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 18 november 2008, ingekomen bij het Hof op 22 december 2008, in de procedure Internetportal und Marketing GmbH tegen

[...] Schlicht,  
wijst HET HOF (Tweede kamer),  
samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 december 2009, gelet op de opmerkingen van:  
– Internetportal und Marketing GmbH, vertegenwoordigd door T. Höhne en T. Bettinger, Rechtsadvocaten, – [...] Schlicht, vertegenwoordigd door J. Pühr, Rechtsadvocatin,  
– de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,  
– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door W. Ferrante, avvocato dello Stato, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 februari 2010, het navolgende

#### Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Internetportal und Marketing GmbH, een vennootschap die websites beheert en via internet waren verkoopt en houdster is van het Zweedse merk &R&E&I&F&E&N&, en Richard Schlicht, houder van het Benelux-merk Reifen, betreffende de domeinnaam „www.reifen.eu”.

#### Toepasselijke bepalingen

3 Volgens artikel 1 van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1), bevat deze verordening de algemene regels voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

4. Volgens punt 16 van de considerans van die verordening, „[moet] [e]n overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen (sunrise period); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend gereserveerd voor overheidsinstanties en deze houders [...]”.

5. Artikel 5, lid 1, sub b, van die verordening bepaalt dat „[d]e Commissie regels vast[stelt] met betrekking tot [...] onder meer [...] het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren”.

6. Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.

7. Punt 12 van de considerans van die verordening luidt als volgt: „Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. Het register dient ervoor te zorgen dat de validering van de rechten gebeurt door aangewezen validators. Op basis van door de aanvragers verstrekt bewijsmateriaal dienen de validators de rechten te beoordelen waarop voor een bepaalde naam aanspraak wordt gemaakt. Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn, die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam vervolgens op basis van het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’ te gebeuren.”

8. In artikel 10 van die verordening, met als opschrift „In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren”, is bepaald:

„1. De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het [.eu-topniveaudomein] begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen. Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voor zover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde

merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken. [...]

2. De registratie op basis van oudere rechten omvat de registratie van de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan. [...]

9. Artikel 11 van die verordening, met als opschrift „Speciale tekens”, luidt als volgt: „[...] Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltokens of indien mogelijk getranscribeerd. De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten: ~ @ # \$ % ^ & \* ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; ' , . ? [...]”

10. Volgens artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 bestrijkt de stapsgewijze registratie een periode van vier maanden en begint de algemene registratie van domeinnamen niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

11. In die bepaling staat tevens te lezen dat de stapsgewijze registratie uit twee delen van elk twee maanden bestaat. Gedurende het eerste deel kunnen uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de namen en letterwoorden van overheidsinstanties als domeinnaam worden aangevraagd.

12. Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam worden aangevraagd.

13. Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Speculatieve en onrechtmatige registratie”, luidt als volgt:

„1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of  
b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. [...]

3. Kwade trouw in de zin van lid 1, [sub b], kan worden aangetoond wanneer:

a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze

naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits: i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrar kan worden aangetoond, of ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de [procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (hierna: 'ADR-procedure')] heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan;

c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd ten einde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren, of

d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of

e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam. [...]"

14. Artikel 22 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR)”, luidt als volgt:

*„1. Een ADR-procedure kan door elke partij worden ingeleid wanneer: a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of*

*b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002. [...]*

*11 In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR-panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002. In het geval van een procedure tegen het register beslist het ADR-panel of een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002. Het ADR-panel beslist dat de beslissing nietig wordt verklaard en kan indien passend beslissen de desbetreffende domeinnaam over te dragen, in te trekken of toe te kennen, mits indien nodig wordt voldaan aan de algemene criteria om in aanmerking te komen*

*die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002. [...]*

*13 De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.”*

15. Bij beschikking van 21 mei 2003 (PB L 128, blz. 29) heeft de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 1, van verordening nr. 733/2002 de in Brussel gevestigde vereniging zonder winstoogmerk „European Registry for Internet Domains” (hierna: „EURid”) aangewezen als het register voor het .eu-topniveaudomein dat wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van dit domein.

16. EURid heeft de in artikel 22 van verordening nr. 874/2004 bedoelde bevoegdheid inzake alternatieve geschillenbeslechting toegewezen aan het „Arbitragehof bij de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en bij de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek” (hierna: „Arbitrage-instantie”). Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

17. Verzoekster in het hoofdgeding, een te Salzburg (Oostenrijk) gevestigde naamloze vennootschap, beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde domeinnamen te kunnen registreren gedurende het eerste deel van de in verordening nr. 874/2004 vastgestelde procedure voor stapsgewijze registratie, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter. Zo heeft zij op 11 augustus 2005 een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het woordmerk &R&E&I&F&E&N& in klasse 9 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), waaraan de volgende omschrijving beantwoordt: „veiligheidsriemen”. Op 25 november 2005 is dit merk ingeschreven onder nummer 376729.

18. Uit de processtukken blijkt evenwel dat verzoekster in het hoofdgeding nooit van plan was om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken.

19. Vervolgens heeft verzoekster in het hoofdgeding de domeinnaam „www.reifen.eu” geregistreerd tijdens het eerste deel van de stapsgewijze registratieprocedure op basis van haar Zweedse merk &R&E&I&F&E&N&, waarbij het speciale teken „&” werd geschrapt, overeenkomstig een van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004.

20. Volgens de feitelijke vaststellingen in de verwijzingsbeslissing beoogt verzoekster in het hoofdgeding met de registratie van de domeinnaam „www.reifen.eu”, waarbij het woord „Reifen” het Duitse woord is voor „banden”, een website te exploiteren voor de handel in banden, maar zij heeft daartoe nog geen noemenswaardige voorbereidingshandelingen verricht, gelet op het thans bij de verwijzende rechter aan-

hangige geding en de daaraan voorafgaande procedure voor alternatieve geschillenbeslechting.

21. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt tevens dat verzoekster in het hoofdgeding verweerder in het hoofdgeding niet kende op het tijdstip van de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domein-naam.

22. Voorts blijkt daaruit dat verzoekster in het hoofdgeding registratieverzoeken heeft ingediend voor 180 uit soortnamen bestaande domeinnamen.

23. Verweerder in het hoofdgeding is houder van het op 28 november 2005 bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven woordmerk Reifen voor de klassen 3 en 35 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice, waaraan respectievelijk de volgende omschrijvingen beantwoorden: „was -en bleekmiddelen; [...] reinigingsmiddelen, in het bijzonder reinigingsmiddelen met nano-partikelen voor de reiniging van ruiten” en „verkoopondersteuning inzake de handel in dergelijke reinigingsmiddelen”. Verweerder in het hoofdgeding heeft voorts op 10 november 2005 verzocht om inschrijving van het gemeenschapswoordmerk Reifen voor die twee klassen. Onder dit woordmerk, dat volgens het dossier een samentrekking is van de eerste drie letters van de Duitse woorden „Reinigung” (reiniging) en „Fenster” (venster), wil hij in heel Europa reinigingsmiddelen op de markt brengen voor de reiniging van ruiten en soortgelijke oppervlakten. Hij heeft de onderneming Bergolin GmbH & Co KG belast met de ontwikkeling ervan. Op 10 oktober 2006 was een staal van het reinigingsmiddel I (Reifen A) beschikbaar.

24. Verweerder in het hoofdgeding is bij de Arbitrageinstantie opgekomen tegen de registratie van het domein „www.reifen.eu” door verzoekster in het hoofdgeding. Bij beslissing van 24 juli 2006 (zaak 00910) heeft de Arbitrageinstantie zijn vordering toegewezen, verzoekster in het hoofdgeding de domeinnaam „reifen” ontnomen en deze aan verweerder in het hoofdgeding overgedragen. In die beslissing was de Arbitrageinstantie van oordeel dat het in een merk opgenomen teken „&” niet mag worden geschrapt, maar dient te worden getranscribeerd. Volgens de Arbitrageinstantie was het duidelijk dat verzoekster in het hoofdgeding in een groot aantal aanvragen voor de registratie van domeinnamen de transcriptieregel van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 had willen omzeilen. Bij de indiening van de aanvraag tot registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam was verzoekster in het hoofdgeding dus te kwader trouw.

25. Verzoekster in het hoofdgeding is tegen die beslissing opgekomen door de inleiding van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 22, lid 13, van verordening nr. 874/2004. Nadat haar vordering in eerste aanleg ongegrond was verklaard en haar hoger beroep door de appèlrechter was afgewezen, heeft verzoekster in het hoofdgeding bij de verwijzende rechter beroep tot „Revision” ingesteld.

26. Van oordeel dat de oplossing van het geschil afhangt van de uitlegging van het Unierecht, en met name van artikel 21 van verordening nr. 874/2004, heeft het Oberster Gerichtshof de behandeling van de zaak ge-

schorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat tevens sprake is van een recht in de zin van deze bepaling

a) wanneer een merk, zonder het oogmerk om het voor waren of diensten te gebruiken, enkel werd ingeschreven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie te kunnen aanvragen van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam?

b) wanneer het merk waarop de domeinregistratie is gebaseerd en dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam, afwijkt van de domeinnaam voor zover het merk speciale tekens bevat die uit de domeinnaam werden geschrapt, hoewel de speciale tekens konden worden getranscribeerd en de schrapping ervan ertoe leidt dat de domeinnaam zonder enig gevaar voor verwarring van het merk kan worden onderscheiden?

2) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel sprake is van een gewettigd belang in de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen? [...]

3) [Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:] [i]s ook sprake van een gewettigd belang in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de houder van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam, deze domeinnaam wil gebruiken voor een thematische website? [...]

4) [Indien de eerste en de derde vraag bevestigend worden beantwoord:] [d]ient artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel in de sub a tot en met e van dat artikel genoemde gevallen sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004? [...]

5) [Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:] [i]s ook sprake van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de domeinnaam gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie werd geregistreerd op basis van een merk dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam en dat de houder van de domeinnaam enkel heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie van de domeinnaam te kunnen aanvragen en aldus andere belanghebbenden, en in elk geval ook de houders van rechten op het teken te snel af te zijn?”

#### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

##### **Opmerking vooraf**

27. Verzoekster in het hoofdgeding voert om te beginnen aan dat eventuele door het register begane fouten met betrekking tot de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam haar niet kunnen worden tegengeworpen. Dergelijke fouten hadden moeten worden aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gevoerde procedure en niet in het ka-

der van een procedure tegen de houder van de betrokken domeinnaam.

28. Hoewel de verwijzende rechter dienaangaande geen vraag heeft gesteld, heeft het Hof in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking met de nationale rechterlijke instanties tot taak, voor zover het betoog van verzoekster in het hoofdgeding relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding, de nationale rechter een nuttig antwoord voor de oplossing van het bij hem aanhangige geding te geven (zie naar analogie arrest van 17 juni 1999, Pignaggio, C-295/97, Jurispr. blz. I-3735, punt 25).

29. In dat verband moet worden opgemerkt dat op grond van artikel 22, lid 11, eerste en tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 eenieder een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting kan inleiden tegen de houder van een domeinnaam wanneer de registratie speculatief of onrechtmatig is, dan wel tegen het register wanneer een van zijn beslissingen strijdig is met de verordeningen nrs. 733/2002 of 874/2004. Aangezien het hoofdgeding, dat overeenkomstig artikel 22 van verordening nr. 874/2004 is ingeleid, een beweerdelijk speculatieve of onrechtmatige registratie betreft, kon de procedure rechtmatig tegen de houder van de domeinnaam worden ingeleid.

30. Het desbetreffende betoog van verzoekster in het hoofdgeding is dus ongegrond.

#### **Vierde vraag**

31. Met zijn vierde vraag, die als eerste moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omstandigheden waarin sprake is van kwade trouw limitatief zijn opgesomd in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, van verordening nr. 874/2004.

32. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de verschillende taalversies van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 in zekere mate uiteenlopen. Zo luidt de Duitse versie van die bepaling als volgt: „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn [...]”. Deze formulering, die letterlijk wordt vertaald als „Van kwade trouw in de zin van lid 1, sub b, is sprake wanneer [...]”, zou erop kunnen wijzen dat slechts van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van die verordening sprake kan zijn in de in voornoemd lid 3 uitdrukkelijk genoemde gevallen.

33. De betrokken bepaling mag evenwel niet uitsluitend in het licht van de Duitse taalversie worden onderzocht, aangezien de bepalingen van het Unierecht uniform moeten worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Unie (zie in die zin arresten van 8 december 2005, Jyske Finans, C-280/04, Jurispr. blz. I-10683, punt 31, en 3 april 2008, Endendijk, C-187/07, Jurispr. blz. I-2115, punt 22).

34. Uit de andere taalversies dan de Duitse van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 blijkt dat de in die bepaling opgenomen lijst van omstandigheden waarin sprake is van kwade trouw slechts enuntiatief is. Zo luidt die bepaling in het Frans: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b, [dudit article] peut être démontrée quand [...]”. De gedachte die in het werkwoord „pouvoir” [kunnen] tot uitdrukking komt is tevens terug te vinden in andere taalversies, met name in

de Engelse taalversie („may”), de Italiaanse taalversie („può”), de Spaanse taalversie („podrá”), de Poolse taalversie („można”), de Portugese taalversie („pode”), de Nederlandse taalversie („kan”) en de Bulgaarse taalversie („може”).

35. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het vereiste van een uniforme toepassing en dus uitlegging van een gemeenschapshandeling volgens vaste rechtspraak gebiedt dat deze tekst niet op zichzelf in een van zijn versies wordt beschouwd, maar wordt uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder meer de in alle talen geredigeerde versies (zie met name arresten van 12 november 1969, Stauder, 29/69, Jurispr. blz. 419, punt 3; 22 oktober 2009, Zurita García en Choque Cabrera, C-261/08 en C-348/08, Jurispr. blz. I-00000, punt 54, en 28 januari 2010, Eulitz, C-473/08, Jurispr. blz. I-00000, punt 22).

36. Voorts zij er in dat verband aan herinnerd dat verordening nr. 733/2002 met name tot doel heeft een overheidsbeleid vast te stellen op het gebied van speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen dat er voor moet zorgen dat oudere rechten die in de nationale en/of Uniewetgeving zijn erkend of vastgesteld in acht worden genomen. Aan dit overheidsbeleid wordt meer in het bijzonder uitvoering gegeven door artikel 21 van verordening nr. 874/2004, waarin in wezen is bepaald dat de domeinnaam wordt ingetrokken bij speculatieve of onrechtmatige registratie.

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

38. Ten slotte volgt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 874/2004 dat het register rekening dient te houden met de internationale beste praktijken op het betrokken gebied en met name met de aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) om ervoor te zorgen dat speculatieve en onrechtmatige registratie zo veel mogelijk wordt vermeden. Zoals de Commissie betoogt, blijkt duidelijk uit het eindverslag van de WIPO van 30 april 1999 betreffende het overleg over internetdomeinnamen, en in het bijzonder uit lid 2 van aanbeveling nr. 171 betreffende het begrip „kwade trouw”, dat de opsomming van omstandigheden die kwade trouw opleveren, die overigens grotendeels overeenstemt met de lijst van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004, niet limitatief is.

39. Mitsdien dient de vierde vraag in die zin te worden beantwoord dat artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

#### **Vijfde vraag**

40. Met zijn vijfde vraag, die als tweede moet worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen, hoe het begrip kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 moet worden uitgelegd.

41. Volgens die bepaling wordt een geregistreerde domeinnaam die identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of Uniewetgeving een recht is erkend of ingesteld, ingetrokken wanneer hij te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

42. De kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval (zie naar analogie, arrest van **11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-00000, punt 37**).

43. Wat meer in het bijzonder de elementen betreft die een handelwijze als die van verzoekster in het hoofdgeding kenmerken, dient, gelet op de feitelijke vaststellingen in de verwijzingsbeslissing, het volgende te worden vastgesteld.

44. In de eerste plaats moet worden onderzocht onder welke omstandigheden het woordmerk &R&E&I&F&E&N& is ingeschreven.

45. In dat verband moet ten eerste worden gezien naar het oogmerk van verzoekster in het hoofdgeding op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, als subjectief gegeven dat aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval moet worden vastgesteld (zie in die zin **arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli**, reeds aangehaald, punten 41 en 42).

46. Het verzoeken om inschrijving van een merk zonder het oogmerk om dit als zodanig te gebruiken, maar enkel om nadien op basis van het recht op dat merk een .eu-topniveaudomein te laten registreren gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie waarin is voorzien bij verordening nr. 874/2004, kan in bepaalde omstandigheden kwade trouw opleveren in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van die verordening.

47. In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster weliswaar in Zweden het woordmerk &R&E&I&F&E&N& voor veiligheidsriemen heeft laten inschrijven, maar in werkelijkheid van plan was een website te exploiteren voor de handel in banden, die zij voornemens was te registreren.

48. Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter en zoals verzoekster in het hoofdgeding zelf erkent, was zij dus nooit van plan om het aldus ingeschreven merk te gebruiken voor de waren waarop die inschrijving betrekking had.

49. Ten tweede kan ook de wijze waarop het merk wordt gepresenteerd relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 (zie naar analogie, **arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli**, reeds aangehaald, punt 50).

50. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat het woordmerk &R&E&I&F&E&N&, wanneer geen acht wordt geslagen op de speciale tekens die elke letter omsluiten, overeenstemt met een Duitse soortnaam,

namelijk „Reifen” („banden”). Voorts moet worden opgemerkt dat dit merk wordt gekenmerkt door een presentatie die ongebruikelijk en vanuit semantisch en visueel oogpunt linguïstisch irrationeel is. Het voor en na elke letter geplaatste speciale teken „&” lijkt bijgevolg geen semantische waarde te hebben. Een dergelijke presentatie kan er dus op wijzen dat dit speciale teken slechts is toegevoegd om de achter dat merk schuilgaande soortnaam te maskeren.

51. Ten derde kan bij de beoordeling of een gedraging al dan niet kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 oplevert tevens rekening worden gehouden met de omstandigheid dat die gedraging herhaaldelijk wordt gesteld. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat verzoekster in het hoofdgeding in Zweden in totaal 33 merken heeft laten inschrijven die in het Duits met soortnamen overeenstemmen, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter van de tekens waarvoor om inschrijving werd verzocht.

52. Ten vierde kan ook de chronologische volgorde van de gebeurtenissen relevant zijn bij de beoordeling. Bijzondere aandacht bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw verdient in casu ook de omstandigheid dat verzoekster in het hoofdgeding het woordmerk &R&E&I&F&E&N& slechts kort vóór het begin van het eerste deel van de stapsgewijze registratie van de .eu-topniveaudomeinnamen heeft laten inschrijven. In dat verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster in het hoofdgeding op 11 augustus 2005 bij de bevoegde Zweedse instantie een aanvraag tot inschrijving van bedoeld merk heeft ingediend, en dat die instantie die aanvraag op 25 november 2005 heeft ingewilligd, terwijl EURid had aangekondigd dat de registratie van .eu-topniveaudomeinnamen op 7 december 2005 zou aanvangen.

53. In die omstandigheden blijft het Zweedse woordmerk &R&E&I&F&E&N& weliswaar geldig zolang het niet vervallen of nietig is verklaard, maar uit de omstandigheden waarin dit merk is ingeschreven kan blijken dat er sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004.

54. Wat in de tweede plaats de omstandigheden betreft waarin de domeinnaam „www.reifen.eu” is geregistreerd, moet ten eerste worden opgemerkt dat het onrechtmatige gebruik van een speciaal teken of van een leesteken in de naam waarvoor aanspraak op een recht is gemaakt, gelet op de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004, een relevante factor kan vormen bij de beoordeling of er bij de handelwijze van de houder van de domeinnaam sprake is van kwade trouw.

55. De tweede alinea van dat artikel bepaalt dat wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, zoals het teken „&”, bevat, „deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam [worden] geschrapt, vervangen door koppeltokens of indien mogelijk getranscribeerd”. Blijkens de verwijzingsbeslissing heeft verzoekster op basis van die eerste mogelijkheid de schrapping van alle „&”-tekens

uit haar woordmerk &R&E&I&F&E&N& kunnen verkrijgen, en aldus de domeinnaam [www.reifen.eu](http://www.reifen.eu) kunnen laten registreren. 56. In dat verband kan het betoog van de Commissie, dat er een rangorde bestaat tussen de drie transcriptie-regels van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 niet worden aanvaard. Volgens de Commissie moeten speciale tekens met een semantische waarde worden getranscribeerd en speciale tekens met een scheidingsfunctie vervangen door koppeltekens en mogen alleen speciale tekens zonder semantische waarde of scheidingsfunctie worden geschrapt.

57. Zoals verzoekster in het hoofdgeding en de Tsjechische regering betogen, wijst echter niets in de bewoordingen van artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 erop dat er tussen die drie transcriptieregels een rangorde bestaat.

58. In dat verband is niet van belang dat artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 bepaalt dat de speciale tekens „indien mogelijk” worden getranscribeerd. Die uitdrukking mag immers niet aldus worden opgevat dat daarbij een rangorde tussen de verschillende transcriptiemogelijkheden wordt ingesteld, maar verwijst naar de onmogelijkheid om bepaalde speciale tekens te transcriberen.

59. Bovendien zou de opvatting van de Commissie ertoe leiden, dat bij speculatieve of onrechtmatige registraties de voorkeur zou worden gegeven aan het gebruik van speciale tekens waarvan de schrapping mogelijk zou blijven, terwijl bij registraties te goeder trouw, de aanvragers geen enkele keuze zouden hebben met betrekking tot de transcriptie van speciale tekens, zodat hun een .eu-topniveaudomeinnaam zou kunnen worden toegekend die in hun ogen niet overeenstemt met de naam waarvoor zij aanspraak op een ouder recht hebben gemaakt.

60. Dienaangaande zij erop gewezen dat volgens artikel 10, lid 2, van verordening nr. 874/2004 de registratie van een .eu-topniveaudomeinnaam op basis van een ouder recht de registratie omvat van de volledige naam waarvoor het oudere recht bestaat, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat een dergelijk recht bestaat.

61. Aangezien bepaalde speciale tekens die deel kunnen uitmaken van een naam waarvoor een ouder recht bestaat, wegens technische beperkingen echter niet in een domeinnaam kunnen voorkomen, heeft de wetgever in de tweede alinea van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 transcriptieregels voor dergelijke speciale tekens vastgesteld.

62. Uit de artikelen 10, lid 2, en 11 van verordening nr. 874/2004, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt dus dat de toepassing van de transcriptieregels van de tweede alinea van voornoemd artikel 11 ertoe dient, te waarborgen dat de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht identiek is aan of zo goed mogelijk overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

63. De aanwezigheid van speciale tekens in de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt alsook de keuze die de aanvrager maakt tussen de drie

in artikel 11, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 vermelde regels voor de transcriptie van dergelijke tekens, te weten de schrapping, de vervanging door een koppelteken, en de transcriptie, kunnen dus een aanwijzing vormen voor het bestaan van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van deze verordening, met name wanneer de domeinnaam waarvoor om registratie wordt verzocht niet overeenstemt met de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt.

64. In dat verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de speciale tekens die op vanuit linguïstisch oogpunt irrationele wijze zijn opgenomen in de naam waarvoor aanspraak op een ouder recht wordt gemaakt, uit de domeinnaam waarvoor om registratie werd verzocht zijn geschrapt en niet zijn vervangen door een koppelteken of getranscribeerd, zodat afbreuk wordt gedaan aan de overeenstemming tussen die domeinnaam en de naam waarvoor een ouder recht bestaat.

65. Ten tweede zij eraan herinnerd dat blijkens punt 12 van de considerans ervan, bij verordening nr. 874/2004 een procedure voor stapsgewijze registratie is ingesteld om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben om de namen te laten registreren waarop zij rechten hebben.

66. Op grond van artikel 12 van die verordening bestaat die procedure uit twee delen. Gedurende het eerste deel kunnen uitsluitend aanvragen tot registratie als domeinnaam worden ingediend voor geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en namen en letterwoorden van overheidsinstanties. Bij het tweede deel gaat het om de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en om de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd.

67. De algemene registratie van .eu-topniveaudomeinnamen mag dus slechts beginnen na afloop van de periode van stapsgewijze registratie.

68. Bijgevolg kon een domeinnaam zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die met een als zodanig gewenste soortnaam overeenstemt, in het eerste deel van de stapsgewijze registratie slechts middels de kunstgreep van een daartoe gecreëerd en ingeschreven merk worden geregistreerd.

69. Zou verzoekster in het hoofdgeding niet hebben verzocht om inschrijving van het woordmerk, dan had zij haar aanvraag immers pas tijdens de algemene registratie van .eu-topniveaudomeinnamen kunnen indienen en had zij dus net zoals iedere belangstellende voor dezelfde domeinnaam ingevolge het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” het risico gelopen dat een andere registratieaanvraag eerder dan haar aanvraag zou zijn ingediend.

70. Een handelwijze waarmee kennelijk wordt beoogd de bij verordening nr. 874/2004 ingestelde procedure van stapsgewijze registratie te omzeilen, dient bijgevolg in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van deze verordening.

71. Ten derde kan ook de omstandigheid dat een groot aantal registratieaanvragen zijn ingediend voor met soortnamen overeenstemmende domeinnamen, een relevante aanwijzing vormen om in het licht van de doelstelling van verordening nr. 874/2004 die erin bestaat speculatieve en onrechtmatige registratie van domeinnamen te voorkomen en te vermijden, te beoordelen of er sprake is van een handelwijze te kwader trouw. Dienaangaande blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat verzoekster in het hoofdgeding 180 dergelijke aanvragen heeft ingediend.

72. Niet relevant is daarentegen de in de verwijzingsbeslissing vermelde omstandigheid dat verzoekster in het hoofdgeding verweerder in het hoofdgeding niet kende op het tijdstip van de registratie van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde domeinnaam.

73. Verzoekster in het hoofdgeding betoogt dienaangaande dat het in het hoofdgeding gaat om de registratie van een uit een soortnaam bestaande domeinnaam, wat op geen enkele wijze inbreuk kan maken op rechten van derden, omdat niemand exclusieve rechten heeft op soortnamen. De speculatieve of onrechtmatige gedragingen die met de in artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 vermelde gevallen van kwade trouw worden bestreden, kunnen zich dus per definitie niet voordoen in het geval van de registratie van domeinnamen die bestaan uit soortnamen. Verzoekster in het hoofdgeding heeft dus niet te kwader trouw gehandeld in de zin van artikel 21, lid 3, van die verordening.

74. Deze stelling is om twee redenen onjuist. Enerzijds berust zij op de in de punten 31 tot en met 39 van het onderhavige arrest afgewezen veronderstelling, dat de lijst van gevallen van kwade trouw in artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 limitatief is. Anderzijds gaat zij eraan voorbij dat er oudere rechten op soortnamen kunnen bestaan. Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, verzet het Unierecht en met name artikel 3, lid 1, sub b en c, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) zich er immers niet tegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen ([arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Jurispr. blz. I-2303, punten 26 en 32 en het dictum](#)).

75. Aangezien dus niet kan worden uitgesloten dat er oudere rechten bestaan op een naam die overeenstemt met een soortnaam, kan een handelwijze als die van verzoekster in het hoofdgeding de houders van dergelijke rechten benadelen.

76. Bovendien wordt met een handelwijze zoals die welke in punt 70 van het onderhavige arrest is omschreven een ongerechtvaardigd voordeel nagestreefd ten nadele van eenieder die belangstelling heeft voor dezelfde domeinnaam en geen aanspraak op een ouder recht kan doen gelden en dus dient te wachten op de

algemene registratie van de .eu-topniveaudomeinnamen om een registratieaanvraag te kunnen indienen.

77. Mitsdien dient de vijfde vraag aldus te worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd. Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met: – het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd; – de presentatie van het merk; – het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en – het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen. Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met: – het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels; – de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en – het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

#### **De eerste, de tweede en de derde vraag**

78. Gelet op het antwoord op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag en op de omstandigheden van het hoofdgeding hoeven de eerste drie vragen niet te worden beantwoord.

#### **Kosten**

79. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie moet aldus worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.

2) Bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval rele-

vante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met: – het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

- de presentatie van het merk;
- het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en
- het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

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

- het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of lees-tekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;
- de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en
- het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

---

## Conclusie A-G Trstenjak

van 10 februari 2010(1)

Zaak C -569/08 Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht

### I – Inleiding

1. In de onderhavige zaak is het gevolg van een verwijzingsbeslissing krachtens artikel 234 EG van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk), waarbij de verwijzende rechter het Hof vijf prejudiciële vragen omtrent de uitlegging van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004(2) heeft voorgelegd.

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding betreffende de domeinnaam „reifen.eu”, tussen de onderneming Internetportal und Marketing GmbH, die websites beheert en via internet waren verkoopt (hierna: „verzoeker”), enerzijds, en Richard Schlicht, houder van het Benelux-woordmerk „Reifen”, dat hij wil gebruiken voor nieuwe reinigingsmiddelen, met name voor ruiten(3) (hierna: „verweerder”), anderzijds.

3. De vragen hebben in wezen betrekking op de criteria om vast te stellen of er sprake is van een „recht”, van een „gewettigd belang” en van „kwade trouw” in de zin van genoemd artikel 21 van verordening nr. 874/2004.

### II – Rechtskader

4. Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de

invoering van het .eu-topniveaudomein(4) bevat, volgens artikel 1 ervan, de algemene voorwaarden voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

5. Volgens punt 16 van de considerans ervan moet dit algemene beleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan er voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen („sunrise period”); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen „uitsluitend gereserveerd” voor deze overheidsinstanties en deze houders van oudere rechten.

6. artikel 5 („Beleidskader”) van verordening nr. 733/2002 luidt als volgt: „1. De Commissie stelt [...] regels vast met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-TLD, alsmede de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Het overheidsbeleid omvat onder meer: a) het beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen; b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren; [...]”

7. Verordening nr. 874/2004, die overeenkomstig genoemd artikel is vastgesteld, bepaalt in punt 12 van de considerans ervan: „Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. [...] Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn, die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam vervolgens op basis van het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’ te gebeuren.”

8. artikel 3 („Aanvragen tot registratie van domeinnamen”) van verordening nr. 874/2004 bepaalt: „De aanvraag tot registratie van een domeinnaam bevat te allen tijde: [...] c) een verklaring langs elektronische weg van de partij die de aanvraag indient, dat de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, voorzover haar bekend, te goeder trouw wordt ingediend en geen inbreuk maakt op rechten van een derde; [...]”

9. Artikel 10 („In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt: „1. De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld [...] kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen. Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde

ationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregi-streerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken. [...] 2. De registratie op basis van oudere rechten omvat de regi-stratie van de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt geschreven in de do-cumentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan. [...]"

10. Artikel 11 („Speciale tekens”) van verordening nr. 874/2004 bepaalt het volgende: „Bij de registratie van volledige namen die bestaan uit verschillende woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, wordt identiteit geacht te bestaan met deze volledige namen wanneer de overeenkomstige domeinnaam wordt gevormd door de woorden of woorddelen met een koppelteken te verbinden of zonder spatie aan elkaar te schrijven. Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd. De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten: ~ @ # \$ % ^ & \* ( ) + = < > { } [...] | \ / ; ‘ , . ? [...] In alle andere opzichten dient de domeinnaam identiek te zijn aan de woorddelen of woorden in de naam met oudere rechten.”

11. Artikel 12 („Beginselen voor stapsgewijze registratie”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt:

„1. De stapsgewijze registratie begint niet voordat aan het vereiste van artikel 6, eerste alinea, wordt voldaan. Het register publiceert ten minste twee maanden van tevoren de datum waarop de stapsgewijze registratie begint, en stelt alle geaccrediteerde registrators daarvan in kennis. [...]"

2. De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen [„Landrush period”] begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten. De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden. Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen. Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam worden aangevraagd door de houders van oudere rechten op deze namen.

3. In de aanvraag tot registratie van een domeinnaam op basis van oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en 2, wordt een verwijzing opgenomen naar de rechtsgrondslag in het nationale of communautaire recht voor het recht op de naam, alsmede andere rele-

vante informatie zoals het registratienummer van een merk, informatie over de publicatie in een staatsblad of staatscourant en informatie over de registratie bij beroeps- of bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel. [...]"

6. Voor de beslechting van geschillen over domeinnamen zijn de in hoofdstuk VI opgenomen regels van toepassing.”

12. Artikel 21 („Speculatieve en onrechtmatige registratie”) van verordening nr. 874/2004 luidt als volgt:

„1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

2. Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:

a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen;

b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht;

c) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld. 3. Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:

a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits: i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrar kan worden aangetoond, of ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam

van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de ADR -procedure heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR -procedure heeft gedaan; c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren, of d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere onlinelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of inge-steld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goed-keuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam. [...]"

13. Artikel 22 („Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting”; hierna: „ADR -procedure”)(5) van verordening nr. 874/2004 bepaalt het volgende:

„1. Een ADR -procedure kan door elke partij worden ingeleid wanneer:

a) een registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of

b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met verordening (EG) nr. 733/2002. [...]"

11. In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR -panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 733/2002. [...]"

13. De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR -procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.” III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

14. Verzoekster beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie domeinnamen te kunnen registreren, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 Duitse soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter of tussen alle letters. Verzoeksters aanvraag van 11 augustus 2005 betrefte de inschrijving van het woordmerk „&R&E&I&F&E&N&” in internationale klasse 9 (veiligheidsriemen), die op 25 november daaropvolgend heeft plaatsgevonden.

15. Verzoekster is nooit van plan geweest om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken, maar veronderstelde op basis van een verklaring van PricewaterhouseCoopers, een onderneming die door EURID was belast met het onderzoek van domein-naamaanvragen, dat bij de registratie van dit merk als domeinnaam onder het .eu-topniveaudomein overeen-komstig de „transcriptieregel” de „&”-tekens moesten worden geschrapt zodat het woord „banden” overbleef, dat volgens haar als soortnaam in geen geval kon worden beschermd op grond van het merkenrecht.

16. De facto is voor verzoekster gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie het domein „www.reifen.eu” geregistreerd op basis van haar Zweedse merk „&R&E&I&F&E&N&”. Verzoekster heeft verzoeken tot registratie ingediend van 180 uit soortnamen samengestelde domeinen. Verzoekster heeft de bedoeling om het domein „www.reifen.eu” te gebruiken voor de exploitatie van een website voor de handel in banden, maar heeft daartoe volgens de verwijzende rechter nog geen noemenswaardige voorbereidingshandelingen verricht gelet op het aan-hangige geding en de daaraan voorafgaande arbitrage-procedure. Op het tijdstip van de registratie van het domein kende verzoekster verweerder niet.

17. Verweerder is houder van het op 10 november 2005 bij het Benelux-merkenbureau aangevraagde en op 28 november 2005 ingeschreven woordmerk „Reifen” (banden) voor de klassen 3 (was- en bleekmiddelen; [...] reinigingsmiddelen, in het bijzonder reinigingsmiddelen met nano-partikelen voor de reiniging van ruiten) en 35 (verkoopondersteuning inzake de handel in dergelijke reinigingsmiddelen).

18. Voorts heeft verweerder op 10 november 2005 het gemeenschapswoordmerk „Reifen” aangevraagd voor de klassen 3 (reinigingsmiddel voor ruitoppervlakken en oppervlakken van zonnekrachtcentrales, in het bijzonder middelen die nano-partikelen bevatten) en 35 (reiniging van ruitoppervlakken en zonnekrachtcentrales voor derden). Hij wil onder dit merk in heel Europa „reinigingsmiddelen voor oppervlakken die verwant zijn aan ruiten” op de markt brengen, en hij heeft de onderneming BERGOLIN GmbH & Co KG belast met de ontwikkeling ervan. Op 10 oktober 2006 was reeds een staal van het reinigingsmiddel I (REIFEN A) beschikbaar.

19. Verweerder is bij de Tsjechische arbitrage -instantie opgekomen tegen de registratie van het domein „www.reifen.eu” voor verzoekster, dat bij beslissing van 24 juli 2006(6) zijn vordering heeft toegewezen, verzoekster het domein „reifen” heeft ontnomen en dit aan verweerder heeft overgedragen.

20. Gelet op het beginsel van rechtsanalogie was de arbitrage -instantie van oordeel dat de rechtspraak inzake arbitrageprocedures tegen het Register (EURID) ook in aanmerking diende te worden genomen in de onderhavige procedure tegen de houder van de domeinnaam. Volgens die rechtspraak dient het in een merk opgenomen teken „&” niet te worden geschrapt, maar getranscribeerd. Verzoekster heeft duidelijk in een heel aantal gevallen de technische regel van artikel 11, tweede ali-

nea, van verordening (EG) nr. 874/2004 wil-len omzeilen. Bij de registratie van het omstreden domein was zij derhalve te kwader trouw.

21. Met haar op 23 augustus 2006 – binnen de termijn van artikel 22, lid 13, van verordening (EG) nr. 874/2004 – ingeleide gerechtelijke procedure verzoekt verzoekster derhalve om vast te stellen dat de domeinnaam „reifen” onder het .eu-topniveaudomein niet wordt overdragen aan verweerder en haar niet wordt ontnomen; subsidiair verzoekt zij vast te stellen dat de beslissing van de arbitrage -instantie van 24 juli 2006 ongeldig is en, in het bijzonder, vast te stellen dat verzoekster de domeinnaam „reifen” onder het .eu-topniveaudomein niet kan overdragen aan verweerder en dat haar de domeinnaam „reifen” niet wordt ontnomen.

22. Voor de lagere nationale rechters hadden de argumenten van partijen in wezen betrekking op de volgende vragen.

23. Volgens verzoekster heeft zij met de registratie van het Zweedse merk „&R&E&I&F&E&N&” op basis van de transcriptieregel van artikel 11, tweede alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004, die regel enkel benut om de best mogelijke uitgangspositie te hebben gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie. Gelet op dit oogmerk, is er geen sprake van „kwade trouw” in de zin van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004 of van rechtsmisbruik.

24. Verzoekster beschikt immers over een ingeschreven merk, op basis waarvan zij volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” het domein „www.reifen.eu” heeft verkregen. Verzoekster heeft bovendien een gewettigd belang bij de soortnaam „Reifen”, aangezien zij onder deze benaming een thematische website wil opzetten. Verzoekster heeft daarenboven „reifen.eu” ook niet laten registreren teneinde verweerder te hinderen bij zijn gebruik van het internet, temeer daar zij zijn activiteiten en zijn product helemaal niet kende. Het aantal door haar geregistreerde merken en domeinen alsmede het gebruik ervan zijn ten slotte irrelevant voor het onderhavige geval.

25. Verzoekster is eveneens van mening dat de stapsgewijze registratie uitsluitend als doel had de houders van oudere rechten te beschermen, maar niet beoogde dat soortnamen pas in de fase van algemene registratie werden aangevraagd. Niets stond dus eraan in de weg dat reeds gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie soortnamen als domeinnamen werden aangevraagd. Artikel 11, tweede alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 werd niet onjuist toegepast, aangezien de drie erin vastgestelde mogelijkheden (volledige schrapping, vervanging door koppeltokens of transcriptie) gelijkwaardig zijn en de uitdrukking „indien mogelijk” enkel betekent dat het derde onderdeel van het alternatief niet altijd werkt.

26. Verweerder concludeert tot afwijzing van de vordering, voor zover verzoekster de opzet van verordening (EG) nr. 874/2004, die erin bestaat systematische mas-saregistratie van domeinnamen te verhinderen en de registratie van soortnamen slechts in de fase van algemene registratie mogelijk te maken, op onrechtmatige

wijze en te kwader trouw heeft omzeild. Door derhalve om inschrijving van niet voor gebruik in het handelsverkeer bestemde „pseudomerken” in grote aantallen te verzoeken, teneinde op basis daarvan reeds gedurende het voor houders van oudere merkrechten voorbehouden eerste deel van de stapsgewijze registratie generieke domeinen aan te vragen en ze dan via websites in de handel te kunnen brengen, heeft verzoekster gehandeld als een „domain grabber”.

27. Zij heeft eveneens doelbewust gebruik gemaakt van een kennelijk onjuiste uitlegging van artikel 11, tweede alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004, aangezien het speciale teken „&” normaliter niet had mogen worden geschrappt, maar had moeten worden getranscribeerd. Daarom is er sprake van een registratie te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004. Een „pseudomeerk” dat enkel werd aangevraagd met het oog op een bevoorrechte registratie van een domein, is geen ouder recht in de zin van artikel 10, lid 1, van verordening (EG) nr. 874/2004, zodat intrekking van het domein ook mogelijk is op grond van artikel 21, lid 1, sub a, van genoemde verordening.

28. In eerste aanleg heeft de rechter de vordering afgewezen en de appelrechter heeft het arrest in het hoofdgeding bevestigd.

29. Verzoekster heeft bij het Oberste Gerichtshof buitengewoon beroep tot Revision ingesteld tegen de beslissing van de appelrechter. Van mening dat de oplossing van het geding afhangt van de uitlegging van het gemeenschapsrecht en, met name, van artikel 21 van verordening nr. 874/2004, heeft de verwijzende rechter de procedure geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat tevens sprake is van een recht in de zin van deze bepaling

a) wanneer een merk, zonder het oogmerk om het voor waren of diensten te gebruiken, enkel werd ingeschreven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie te kunnen aanvragen van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam?

b) wanneer het merk waarop de domeinregistratie is gebaseerd en dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam, afwijkt van de domeinnaam voor zover het merk speciale tekens bevat die uit de domeinnaam werden geschrappt, hoewel de speciale tekens konden worden getranscribeerd en de schrapping ervan ertoe leidt dat de domeinnaam zonder enig gevaar voor verwarring van het merk kan worden onderscheiden?

2) Dient artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel sprake is van een gewettigd belang in de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen? Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:

3) Is ook sprake van een gewettigd belang in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de houder van een domeinnaam die overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende –

soortnaam, deze domeinnaam wil gebruiken voor een thematische website?

Indien de eerste en de derde vraag bevestigend worden beantwoord:

4) Dient artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 aldus te worden uitgelegd, dat enkel in de sub a tot en met e van dat artikel genoemde gevallen sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004?

Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord:

5) Is ook sprake van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004 wanneer de domeinnaam gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie werd geregistreerd op basis van een merk dat overeenstemt met een – aan de Duitse taal ontleende – soortnaam en dat de houder van de domeinnaam enkel heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie de registratie van de domeinnaam te kunnen aanvragen en aldus andere belanghebbenden, en in elk geval ook de houders van rechten op het teken te snel af te zijn?” IV – Procesverloop voor het Hof 30. Van de verwijzingsbeschikking is op 23 december 2008 kennis gegeven aan het Hof. 31. Binnen de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie vastgestelde termijn, zijn overeenkomstig dat artikel door verzoekster, verweerder, de Tsjechische Republiek, de Italiaanse Republiek en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, schriftelijke opmerkingen ingediend.

32. Ter terechtzitting van 10 december 2009 zijn vertegenwoordigers van verzoekster, verweerder, de Tsjechische regering en de Commissie verschenen teneinde mondelinge opmerkingen in te dienen. V – Belangrijkste argumenten van partijen A – Ter inleiding

33. Verzoekster voert ter inleiding aan dat haar uit het merk „&R&E&I&F&E&N&” voortvloeiende legitimatie door de European Registry for Internet Domain (hierna: „EURID”) bij de registratie van het domein „www.reifen.eu” is aanvaard. Mogelijke gebreken dienaangaande zouden derhalve door verweerder moeten zijn aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gerichte procedure, en niet in het kader van een tegen de houder van het domein zelf gerichte procedure. De beslissing van EURID om het domein „www.reifen.eu” voor verzoekster te registreren, zou derhalve niet meer opnieuw kunnen worden onderzocht in een procedure inter partes.

#### **B – Eerste prejudiciële vraag, sub a**

34. Volgens verzoekster hebben de overwegingen van de verwijzende rechter omtrent de eerste prejudiciële vraag, sub a, uitsluitend betrekking op de procedure tegen het register. Wanneer de verzoeker in een procedure tegen een houder van een domeinnaam van mening is dat het register ten onrechte de legitimiteit van de houder van de domeinnaam voor de sunrise-periode heeft erkend, had hij versneld een procedure tegen het register moeten voeren. Afgezien daarvan stelt verzoekster voor om op het eerste onderdeel van de eerste prejudiciële vraag bevestigend te antwoorden. 35.

Volgens verweerder is er sprake van een „pseudo-merk”, wanneer een merk, zonder het oogmerk om het te gebruiken, enkel is geregistreerd om te profiteren van bepaalde wettelijke voordelen. Erkenning van dit soort merken als rechten in de zin van artikel 10, lid 1, of van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 zou neerkomen op het goedkeuren en zelfs aanmoedigen van het omzeilen en misbruiken van specifieke bepalingen van deze verordening, die juist zijn vastgesteld ter bescherming van de houders van „echte” oudere rechten. Het argument dat deze doelstelling niet wordt bedreigd wanneer een „soortnaam” als domeinnaam wordt geregistreerd, houdt geen rekening met het feit dat de oudere geldende rechten, in de zin van artikel 10, lid 1, of van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004, eveneens op soortnamen betrekking kunnen hebben.

36. De Tsjechische Republiek, op de hoofdlijnen van haar betoog ondersteund door de Italiaanse Republiek, stelt dat om te beginnen moet worden nagegaan of het in het hoofdgeding litigieuze merk te kwader trouw is ingeschreven. Dat het merk uitsluitend is ingeschreven met het oogmerk om deelname aan de eerste stap van de registratie van domeinnamen te verzekeren, bewijst dat verzoekster vanaf het begin oneerlijke bedoelingen koesterde en een ander doel nastreefde dan dat waarvoor merken zijn bestemd. Verzoekster heeft aldus getracht om een ongerechtvaardigd voordeel te behalen of om de mededinging te benadelen.

37. Bovendien heeft verzoekster opzettelijk – op een ongewone en taalkundig absurde wijze – de tekens „&” in de merknaam gebruikt. Het speculatieve en opportunistische karakter van de tekens „&” wordt eveneens aangetoond door het feit dat verzoekster in totaal 33 merken voor soortnamen heeft laten inschrijven en telkens het teken „&” tussen de afzonderlijke letters heeft gebruikt. Aangezien de nationale rechter tot de conclusie komt dat de litigieuze inschrijving van het merk niet te goeder trouw is geschied, kan volgens de Tsjechische Republiek en de Italiaanse Republiek worden geoordeeld dat het uit dit merk voortvloeiende recht, een recht is in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening 874/2004.

38. De Commissie voert aan dat noch richtlijn 89/104/EEG(7), noch verordening (EG) nr. 40/94(8) voor de inschrijving van een teken als merk vereisen dat de vermeende houder van het merk het oogmerk heeft om het teken als merk te gebruiken voor de waren of de diensten die het omvat. Bijgevolg is het feit dat een merk uitsluitend is verworven met het oogmerk om op grond daarvan om de registratie van een domeinnaam te kunnen verzoeken gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie, niet van belang voor de vaststelling of de houder van de domeinnaam, die gelijktijdig een merk bezit, aanspraak kan maken op een uit dat merk voortvloeiend recht in de zin van de in artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 voorziene eerste mogelijkheid. 39. Wat betreft het feit dat de op grond van het merk geregistreerde domeinnaam overeenkomt met een soortnaam in een officiële taal van de Gemeenschap, benadrukt de Commissie dat

hoewel een dergelijke om-standigheid relevant kan zijn in de context van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van richtlijn 89/104 of artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening nr. 40/94, namelijk om vast te stellen of een absolute wei-geringsgrond zich verzet tegen de inschrijving van het merk zelf, deze omstandigheid niet van belang is in het kader van de toepassing van verordening nr. 874/2004. 40. De Commissie herinnert er bovendien aan dat vol-gens de rechtspraak van het Hof artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.(9)

#### **C – Eerste prejudiciële vraag, sub b**

41. Verzoekster is van mening dat de drie onderdelen van het in artikel 11 van verordening nr. 874/2004 voorziene alternatief, zoals blijkt uit de bewoordingen van genoemd artikel, gelijkwaardig zijn. Afgezien daarvan stelt verzoekster eveneens de goede trouw van verweerder bij de inschrijving van zijn merk ter discussie. Volgens verzoekster zou deze enkel zijn geschied om zich een betere uitgangspositie te verschaffen voor het verkrijgen van het domein „www.reifen.eu”. 42. Verweerder is van mening dat het ingeschreven merk en de litigieuze domeinnaam niet identiek zijn, omdat volgens hem het speciale teken „&” door „und” [„en”] had moeten worden getranscribeerd en niet had mogen worden geschrapt. Dientengevolge had verzoekster geen enkel recht op de domeinnaam „www.reifen.eu”. 43. Volgens de Tsjechische Republiek is het om vast te stellen of er sprake is van een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 niet van belang welke transcriptieregels verzoekster heeft gekozen om het merk in een domeinnaam te transcriberen. artikel 11 van verordening nr. 874/2004 geeft aan geen van de mogelijkheden om speciale tekens te transcriberen de voorkeur.

44. Volgens de Italiaanse Republiek is er van geen enkel recht sprake wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, van de domeinnaam afwijkt, voor zover het speciale tekens bevat die zijn geschrapt.

45. De Commissie suggereert een gemeenschappelijk antwoord op een deel van de eerste prejudiciële vraag, sub b, en op de tweede tot en met de vijfde prejudiciële vraag (zie hierboven). Deze instelling merkt ter inleiding op dat het bestaan van een gewettigd belang in de zin van de tweede mogelijkheid die is voorzien in artikel 21, lid 1, sub a, juncto lid 2, van verordening nr. 874/2004, enerzijds, en het ontbreken van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, ervan, anderzijds, in ieder geval een en hetzelfde feit vormen. Dat gezichtspunt wordt bevestigd doordat de houder van de domeinnaam het gebruik van de domeinnaam als relevant criterium kiest, zowel wat lid 2, sub a, als

lid 3, sub b, ii en iii, van artikel 21 van verordening nr. 874/2004 betreft.

#### **D – Tweede prejudiciële vraag**

46. Verzoekster, de Tsjechische Republiek en de Commissie zijn van mening dat de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet limitatief zijn. Verweerder en de Italiaanse Republiek zijn daarentegen een tegengestelde mening toegeedaan.

#### **E – Derde prejudiciële vraag**

47. Verzoekster en de Tsjechische Republiek zijn van mening dat, hoewel verzoekster de domeinnaam voorafgaand aan het geding niet heeft gebruikt of niet heeft aangetoond dat zij voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen, in de zin van artikel 21, lid 2, sub a, van verordening nr. 874/2004 en gelet op de bewijsfunctie en het niet-limitatieve karakter van genoemde bepaling, het oogmerk om een website te beheren kan volstaan om een gewettigd belang aan te tonen.

48. Volgens verweerder volstaat het niet het voornemen te kennen te geven om de domeinnaam te gebruiken om een gewettigd belang te hebben. Een eenvoudige verklaring dat er sprake is van gebruik komt met geen enkel in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, voorzien geval overeen.

#### **F – Vierde prejudiciële vraag**

49. Verzoekster en verweerder, evenals de Tsjechische Republiek en de Commissie, zijn van mening dat de in artikel 21, lid 3, sub a tot en met e, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet-limitatief zijn.

#### **G – Vijfde prejudiciële vraag**

50. Verzoekster stelt dat wanneer artikel 21 van verordening nr. 874/2004 aldus zou worden uitgelegd dat zelfs na het verstrijken van de daartoe vastgestelde beroepstermijn van 40 dagen, beroep kan worden ingesteld tegen fouten van het register („sunrise appeal period”), zulks in strijd zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.

51. Overigens ontkent zij te kwader trouw te hebben gehandeld, aangezien de gevallen van „kwade trouw” van artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 zijn bedoeld om „domain grabbing” te bestrijden. In het onderhavige geval gaat het om de registratie van uit soortnamen bestaande domeinen die op geen enkele wijze inbreuk kunnen maken op rechten van derden, omdat soortnamen geen voorwerp van exclusieve rechten kunnen zijn. „Domain grabbing” is derhalve per definitie uitgesloten in het geval van registratie van uit soortnamen bestaande domeinen. Verzoekster heeft bijgevolg niet te kwader trouw gehandeld in de zin van artikel 21, lid 3, van genoemde verordening.

52. Verweerder en de Tsjechische Republiek zijn van mening dat kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 vaststaat, wanneer de domeinnaam is geregistreerd gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie, op grond van een merk dat de houder van de domeinnaam slechts heeft verworven teneinde gedurende het eerste deel om registratie van een domeinnaam te kunnen verzoeken en aldus de andere betrokkenen, met inbegrip van de houders van rechten op het merk, voor te zijn.

53. Wanneer volgens de Commissie de persoon die de intrekking van de domeinnaam eist, zelf gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie een aanvraag tot registratie van dezelfde domeinnaam heeft ingediend en wanneer deze aanvraag is afgewezen, gezien de eerder door de houder van de domeinnaam ingediende aanvraag, overeenkomstig het in artikel 14 van verordening nr. 874/2004 genoemde beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”, kan de houder van de litigieuze domeinnaam zich slechts tegen genoemde intrekking verzetten met een beroep op de tweede, in artikel 21, lid 1, sub a, voorziene mogelijkheid en artikel 21, lid 1, sub b, juncto leden 2 en 3, van verordening nr. 874/2004 wanneer de registratie overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV, en met name artikel 11, van genoemde verordening heeft plaatsgevonden. Wat dit laatstgenoemde artikel betreft, is de Commissie van mening dat de drie daarin voor de behandeling van speciale tekens voorziene mogelijkheden als volgt kunnen worden gerangschikt: – wanneer een speciaal teken een bepaalde semantische lading bezit – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: \$ % & + = – , kan enkel de transcriptie ervan worden overwogen; – wanneer een speciaal teken geen semantische lading bezit, maar ter separatie dient – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: # < > { } [ ] \ / : ; , . ? – , moet het door een kopelteken worden vervangen; – alleen wanneer een speciaal teken noch een semantische lading bezit, noch ter separatie dient – hetgeen het geval is voor de volgende speciale tekens: ~ ^ \* ’ – , moet het volledig worden geschrapt.

54. In het onderhavige geval had het speciale teken „&”, dat herhaaldelijk voorkomt in het merk, tijdens de registratie van de domeinnaam derhalve niet volledig behoren te worden geschrapt, maar had het moeten worden getranscribeerd [door „und” (en)]. De registratie van de litigieuze domeinnaam „www.reifen.eu” voldoet derhalve niet aan artikel 11 van verordening nr. 874/2004.

## VI – Juridische beoordeling

### A – Inleidende opmerkingen van verzoekster

55. Met haar inleidende opmerkingen voert de verzoekende partij in wezen aan dat men haar mogelijke, door het register begane fouten met betrekking tot de registratie van de domeinnaam niet kan tegenwerpen; in ieder geval zouden deze fouten moeten zijn aangevoerd in het kader van een krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 tegen het register gevoerde procedure en niet in het kader van een tegen de houder van het domein zelf gerichte procedure.

56. De stellingen van verzoekster doen de vraag rijzen van het onderlinge verband tussen de ADR -procedure en gerechtelijke procedures, met name de vraag of het feit dat niet overeenkomstig artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 een procedure tegen een door het register genomen beslissing is ingeleid, vanwege het verval van recht, een beroep uitsluit op grieven die tijdens de ADR -procedure tegen genoemde beslissing hadden kunnen worden aangevoerd.

57. Hoewel deze vraag door de verwijzende rechter formeel niet is gesteld, kan een antwoord nuttig zijn voor hem, (10) aangezien de eerste prejudiciële vraag, zowel sub a (omtrent de voorwaarden voor de registratie van het merk in Zweden) als sub b (omtrent de mogelijke onjuiste toepassing van de transcriptieregels voor speciale tekens), betrekking heeft op grieven die voorwerp hadden kunnen zijn van een procedure tegen een beslissing van het register. Omdat verweerder zich alleen tegen verzoekster heeft gericht, moet het eventuele verval van het recht op het aanvoeren van genoemde grieven worden beoordeeld.

58. In dit verband merk ik op dat de bij verordening nr. 874/2004 ingestelde ADR -procedure enerzijds niet als een arbitrageprocedure in strikte zin is vormgegeven, maar veeleer als een soort administratieve procedure, die niet uitsluit dat tegelijkertijd of later een procedure voor de nationale rechter wordt ingeleid.(11) Bovendien ontbreken in deze ADR -procedure bewust bepaalde voor gerechtelijke procedures typerende kenmerken, zoals het ter zitting horen van partijen en de maatregelen van instructie met het oog op de bewijsvoering, hetgeen de reikwijdte van de rechten van de verdediging vermindert ten gunste van de doeltreffendheid.(12)

59. Deze bijzondere vormgeving van de ADR -procedure is enerzijds te verklaren uit de zorg van de wetgever om te voorzien in korte procedures, zodat de kosten voor de ondernemers minimaal zijn, zoals de WIPO (World Intellectual Property Organization, in het Nederlands: Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom) reeds had voorgesteld omtrent de UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) regels van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).(13) Anderzijds is de doelstelling het beschermen van houders van „oudere rechten”, in de zin van artikel 10 van verordening nr. 874/2004, met name tegen het gevaar van „domain grabbing”, hetgeen heeft geleid tot het vaststellen van een procedure waarvan de structuur zelf de houders van deze oudere rechten neigt te bevoordelen(14) ten opzichte van houders van domeinnamen.(15)

60. Gelet op het bovenstaande zou het in strijd zijn met het begrip rechtstaat zelf om te menen dat bepaalde grieven slechts in het kader van de ADR -procedure zouden kunnen worden aangevoerd en dat zij, wanneer zij niet in een dergelijke procedure zijn aangevoerd, niet meer ontvankelijk zouden zijn voor de nationale rechter. Een dergelijke uitlegging zou artikel 22, lid 13, juncto artikel 21, lid 1, van verordening nr. 874/2004, volgens welke een domeinnaam eveneens voor de gerechtelijke instanties en na afloop van de ADR -procedure kan worden ingetrokken, zijn nuttige werking ontnemen.

61. De niet -ontvankelijkheid van grieven tegen het EURID register, die niet in het kader van een ADR -procedure krachtens artikel 22, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, zijn aangevoerd, zou bovendien in strijd zijn met het karakter van deze bepaling. Krachtens dat artikel kan immers elke partij een ADR -procedure inleiden, hetzij tegen een speculatieve of on-

rechtmatige registratie, hetzij tegen het register. Wanneer een partij, die slechts een procedure tegen een onrechtmatige registratie inleidt, het risico zou lopen de grieven niet meer tegen het register te kunnen aanvoeren, zou zij dus altijd beide procedures aanhangig moeten maken teneinde eveneens voor de gerechtelijke instanties haar argumenten te kunnen aanvoeren. Uit de bewoordingen van genoemd artikel 22, lid 1, vloeit evenwel geen enkele verplichting voort om, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de grieven die niet voor de Tsjechische arbitrage -instantie zijn aangevoerd, beide procedures in te leiden.

62. Ik concludeer dat verzoeksters inleidende opmerkingen irrelevant zijn en derhalve buiten beschouwing moeten blijven.

### **B – Eerste prejudiciële vraag**

1. Antwoord op de eerste prejudiciële vraag, sub a

63. Met de eerste prejudiciële vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of zijn twijfel of het merk „&R&E&I&F&E&N&” in Zweden te goeder trouw is ingeschreven, ertoe leidt dat er van een formeel bestaan van dit recht op het merk geen sprake is, zodat hij het begrip „recht” in artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 aldus kan uitleggen dat hij het bestaan ervan in de omstandigheden van het onderhavige geval kan ontkennen.

64. Ik moet daaromtrent om te beginnen vaststellen dat, zoals de Commissie in haar opmerkingen terecht stelt, noch richtlijn 89/104, noch de verordening inzake het gemeenschapsmerk voor de inschrijving van een teken vereisen dat de houder ervan het oogmerk heeft om het te gebruiken voor de gevraagde waren of diensten. Bovendien kent artikel 10 van genoemde richtlijn evenals artikel 15 van verordening nr. 207/2009 aan elke houder van respectievelijk een nationaal merk of een gemeenschapsmerk een termijn toe van ten hoogste vijf jaar vanaf de inschrijving van het merk, gedurende welke het hem vrij staat het niet normaal te gebruiken.(16)

65. Daarenboven verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 89/104 zich volgens de rechtspraak van het Hof niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen. Het is immers mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen heeft of niet beschrijvend is.(17)

66. Kwade trouw is bovendien niet een absolute weigeringsgrond van het gemeenschapsmerk (artikel 7 van verordening nr. 207/2009), en kan volgens artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 op nationaal niveau een weigeringsgrond of reden tot nietigverklaring vormen. Uit de inhoud van genoemd artikel 3, lid 2, volgt dat de

lidstaten niet verplicht zijn om de kwade trouw als absolute weigeringsgrond of als grond tot nietigverklaring in hun nationale merkenrecht op te nemen.

67. Hieruit volgt dat, gesteld dat het Zweedse recht de mogelijkheid kent om een ingeschreven merk wegens kwade trouw nietig te verklaren, en gegeven de constitutieve werking van de inschrijving van merken, het uitsluitend aan de nationale administratieve autoriteiten, in casu de Zweedse, is om het merk, dat voorwerp is van het hoofdgeding, nietig te verklaren volgens de daartoe in het nationale recht voorziene procedures, of door de nationale rechter door middel van een daartoe strekkende vordering of vordering in reconventie in een voor hem aanhangig gemaakt geding.

68. Dit standpunt lijkt eveneens bevestigend met de eerder beschreven behoefte aan snelheid van de ADR -procedure, aangezien artikel 21, lid 1, sub a, juncto artikel 22, van verordening nr. 874/2009 niet beoogt aan de Tsjechische arbitrage -instantie de bevoegdheid toe te kennen om zich uit te spreken over de geldigheid van de rechten van intellectuele of industriële eigendom die ten grondslag liggen aan de registratie van een domeinnaam, maar eenvoudigweg om het bestaan ervan vast te stellen, zelfs wanneer dit slechts formeel zou zijn.

69. Het volstaat aldus dat een merk nog geen voorwerp is geweest van een vervallen- of nietigverklaring, zelfs wanneer het voorwerp zou moeten zijn van daartoe strekkende procedures, om het te beschouwen als een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004. Daarentegen betekent het simpele feit dat een aanvraag om inschrijving van een merk is ingediend niet dat er sprake is van een recht, maar hoogstens van een gewettigd belang.(18)

70. Ik zal er kortom van uitgaan dat de twijfel omtrent de mogelijke inschrijving te kwade trouw van een merk niet het bestaan van dit soort recht van industriële eigendom ter discussie kan stellen, zodat de houder van een domeinnaam, wanneer hij deze naam heeft gebaseerd op een nationaal merk, over een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 beschikt. Deze twijfel, die met name voortvloeit uit de omstandigheden waarin in het hoofdgeding de inschrijving van het nationale merk heeft plaatsgevonden, zoals het feit dat het gaat om een soortnaam in de Duitse taal, kan in voorkomend geval in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b.

71. Uit het voorgaande volgt dat op de eerste prejudiciële vraag, sub a, moet worden geantwoord dat artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang het merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.

### **2. Antwoord op de eerste prejudiciële vraag, sub b**

72. Met zijn eerste prejudiciële vraag, sub b, wenst het Oberste Gerichtshof te vernemen of verzoekster in het hoofdgeding, wanneer het gebrek aan identiteit tussen

het merk waarvan zij houdster is en de domeinnaam die zij heeft verkregen, te wijten is aan een onjuiste toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004, nog kan worden geacht een „recht” te hebben in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van genoemde verordening.

73. Daarom treft merk ik het volgende op.

74. In de eerste plaats is het feit dat de als merk gebruikte term een soortnaam is in een van de talen van de Gemeenschap, in casu de Duitse taal, niet relevant om de gevolgen van de onjuiste toepassing van de transcriptieregels te beoordelen, nu de toekenning van .eu-domeinnamen, die bestaan uit soortnamen in de talen van de Gemeenschap, niet is verboden door verordening nr. 874/2004, noch door verordening nr. 733/2002.

75. In de tweede plaats blijkt duidelijk uit artikel 11 van verordening nr. 874/2004, met name uit de derde zin ervan(19), dat het beginsel bij de registratie van uit oudere rechten voortvloeiende domeinnamen, de identiteit of de grootst mogelijke overeenkomst tussen beide is.

76. Wat in de derde plaats de alternatieven voor de transcriptie van speciale tekens van genoemd artikel 11, tweede en derde alinea, betreft, merk ik op dat, anders dan de Commissie stelt, de bewoordingen van deze bepaling geen hiërarchie vaststellen tussen de drie oplossingen (schrapping, vervanging of transcriptie), maar alleen met betrekking tot de derde, de transcriptie. Het vereiste om in dit geval „indien mogelijk” over te gaan tot transcriptie, moet immers worden uitgelegd als de oplossing die de voorkeur van de wetgever geniet, boven de twee andere mogelijkheden.(20)

77. Het zinnetje „indien mogelijk” moet evenwel niet aldus worden uitgelegd dat speciale tekens telkens verplicht moeten worden vervangen wanneer het betrokken speciale teken, in het onderhavige geval „&”, een semantische lading bezit, in het onderhavige geval „and” (in de Engelse taal). Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de gedachte die, volgens de eerste alinea daarvan, de basis vormt van artikel 11 met name het bieden van een bevredigende oplossing is voor volledige namen die bestaan uit verschillende woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, zoals het merk „X&Y”. Dit soort naam heeft duidelijk een probleem met technische beperkingen bij de registratie van de domeinnaam. De transcriptieregels zijn bijgevolg vastgesteld met het doel om deze hindernissen weg te nemen.

78. In deze omstandigheden, al verdient de transcriptie van speciale tekens de voorkeur boven de andere oplossingen, wordt zij niet automatisch toegepast wanneer het register een aanvraag die een dergelijk teken bevat, krijgt voorgelegd. Bij de toepassing moet integendeel niet alleen rekening worden gehouden met de mogelijkheid om het technisch met domeinnamen onverenigbare teken te transcriberen, maar eveneens met het feit dat de vertaling leidt tot een resultaat dat een zekere samenhang met het oudere recht biedt.

79. Hoewel het juist is dat het teken „&”, dat gewoonlijk wordt gebruikt als verbindingssteken tussen twee

woorden, een gemakkelijk in alle talen van de Gemeenschap te vertalen semantische lading kan hebben, zou aldus het nagenoeg onrechtmatige gebruik ervan door verzoekster kunnen worden opgevat als een vervorming van genoemde semantische lading. Immers, het voor en na elk van de letters die het Duitse woord „Reifen” („&R&E&I&F&E&N&”) vormen, plaatsen van dit teken is gespeend van elke logica, met name ten opzichte van de wijze waarop het symbool „&” gewoonlijk wordt gebruikt. Al deze vaststellingen vergen feitelijke beoordelingen, waartoe het Hof niet bevoegd is.

80. Hieruit volgt dat, wanneer naar de mening van de nationale rechter, die in de prejudiciële procedure als enige bevoegd is om de feiten van het bij hem aanhangige geding te onderzoeken, het teken „&” in de omstandigheden van het onderhavige geval geen semantische lading heeft gehad of die heeft verloren, het register niet kan worden verweten genoemd teken te hebben verwijderd bij de registratie van de domeinnaam. In dat geval is het verschil tussen het als merk ingeschreven teken en de domeinnaam gerechtvaardigd, zodat de registratie juist is en verzoekster haar oudere recht naar behoren heeft geregistreerd, waardoor zij houder van een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 is geworden.

81. Op de eerste prejudiciële vraag, sub b, moet derhalve worden geantwoord dat ook dan sprake is van een recht in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam tengevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens dat genoemd merk bevatte. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.

### **C – Tweede en derde prejudiciële vraag**

82. Met zijn tweede en derde prejudiciële vraag, die ik gezamenlijk bespreek, vraagt de verwijzende rechter zich af hoe in de omstandigheden van het bij hem aanhangige geval een „gewettigd belang” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 kan worden aangetoond; hij vraagt of de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van de verordening genoemde gevallen limitatief zijn en, zo niet, of de enkele wens om een domeinnaam te gebruiken voor een thematische website volstaat om te voldoen aan de voorwaarden voor genoemd gewettigd belang.

83. Om te beginnen, nu uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag voortvloeit dat er sprake is van een „recht” in de zin van artikel 21, lid 1, van verordening nr. 874/2004, en voorts dat dat „recht” en het „gewettigd belang” alternatieven zijn om te voldoen aan de eerste toepassingsvoorwaarde van genoemde bepaling, heeft het antwoord op de tweede en de derde prejudiciële vraag praktisch zijn nut verloren voor de verwijzende rechter. De hiernavolgende uiteenzetting is derhalve louter subsidiair. 84. Wat het limitatieve karakter betreft van de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, genoemde gevallen, kan ik onmiddellijk vaststellen dat uit een vergelijking van de verschillende taalversies van de bewoordingen van ge-noemde bepaling blijkt

dat er een fout staat in de Duitse taalversie. Deze luidt immers als volgt: „(2) Ein be-rechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn : [...]”. Deze formulering, die letter-lijk zou kunnen worden vertaald door „er is sprake van een gewettigd belang in de zin van lid 1, sub a, wan-neer [...]”, brengt een stellig onderscheid aan, inhoudende dat van een gewettigd belang slechts sprake kan zijn in de, hierna uiteengezette, uitdrukkelijk genoemde gevallen.

85. De bewoordingen van verscheidene andere taalversies tonen juist aan dat de communautaire wetgever er niet naar heeft gestreefd om het bewijs dat er mogelijk sprake is van dat gewettigd belang tot de sub a, b, en c, beschreven gevallen te beperken. Dat blijkt duidelijk uit het gebruik van het werkwoord „kunnen”, hetgeen juist het niet-limitatieve karakter van genoemde voorbeelden aantoont.(21)

86. Deze letterlijke uitlegging van de bewoordingen vindt steun in een teleologisch argument; van de door verordening nr. 874/2004 nagestreefde doelstellingen kan immers de snelheid van de procedures voor de ADR -panels worden benadrukt. In deze context moeten de uitleggingsregels, met name van begrippen met een zware juridische lading zoals „gewettigd belang” of „kwade trouw” worden beschouwd als steun van de wetgever aan de ADR -panels, aangezien deze kunnen zijn samengesteld uit één persoon(22) en hun leden niet noodzakelijkerwijs jurist zullen zijn.(23)

87. Daarenboven is het noemen van gevallen waarin er sprake kan zijn van een gewettigd belang uit systematisch oogpunt noodzakelijk geworden, omdat de verordening, in artikel 10 ervan, waarnaar artikel 21, lid 1, verwijst, reeds een zeer rekbare omschrijving van het begrip „recht” bevat, met name betreffende de oudere rechten, dan wel naar nationaal en communautair recht verwijst. In de verordening is geen omschrijving te vinden van „gewettigd belang”, een begrip dat buiten artikel 21 van genoemde wettekst niet wordt genoemd. Om de taak van de panels te vergemakkelijken, en omdat een bepaling met voor de toepassing van de verordening relevante omschrijvingen ontbreekt, was het enige artikel dat kon voorzien in richtsnoeren omtrent dat begrip, dus bedoeld artikel 21. Daarenboven, aangezien de opsomming van rechten, naar haar aard, open en niet-limitatief is, zie ik niet in waarom het bij de opsomming met betrekking tot het „gewettigd belang”, anders zou moeten zijn.

88. Nu dus is geconcludeerd dat de in artikel 21, lid 2, sub a tot en met c, van verordening nr. 874/2004 genoemde gevallen niet-limitatief zijn, moet worden ingegaan op de vraag of het enkele oogmerk om een domeinnaam te gebruiken, volstaat om aan de voorwaarde inzake het gewettigd belang te voldoen.

89. In deze context moet ik opmerken dat de drie in deze bepaling genoemde gevallen het gebruik van de naam uitdrukkelijk verlangen of veronderstellen. Alleen het eerste geval biedt de mogelijkheid dat gebruik niet te eisen, wanneer de houder van deze naam kan aantonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen om goederen of diensten aan te bieden.

90. De simpele verklaring het voornemen te hebben om de domeinnaam te gebruiken, kan evenwel niet worden beschouwd als voorbereiding om een dergelijk aanbod van goederen of diensten te realiseren; de rechtszekerheid vereist het bewijs dat er sprake is van een actieplan dat voorziet in concrete maatregelen teneinde op de kortst mogelijke termijn met de voorgenomen activiteiten te beginnen. Hoewel bijvoorbeeld een gedetailleerd „business plan” als bewijs terzake zou moeten worden aanvaard, zouden eveneens andere documenten, die deel uitmaken van een minder gedetailleerde voortgangsrapportage, zoals concepten van overeenkomsten, de ontwikkeling van een website, enz. als bewijs kunnen gelden dat er sprake is van genoemd gewettigd belang.(24)

91. Wat verzoeksters argument betreft dat zij ten tijde van de feiten van het hoofdgeding de voorbereiding van haar activiteit nog niet zou hebben aangevat in afwachting van de beslechting van dit geschil, moet ik opmerken dat deze houding, al zou zij voorzichtig kunnen worden genoemd, er even goed op zou kunnen wijzen dat verzoekster geen ander doel dan de registratie van de domeinnaam nastreeft. Bij gebreke van elke inhoudelijke steun, zou dat enige doel gedurende de „sunrise period” niet als „legitiem” kunnen worden beschouwd, maar uitsluitend tijdens de „landrush period”, waarin aan de aanvragen geen eisen werden gesteld. 92. Aangezien deze beoordeling van de plannen en van het aanvangen van activiteiten ter ondersteuning van de domeinnaam betrekking heeft op de feiten, is het echter aan de nationale rechter om in het licht van alle feitelijke gegevens van de bij hem aanhangige zaak, te onderzoeken of de houder van de domeinnaam daadwerkelijk het bestaan van een dergelijk plan heeft aangetoond, dan wel documenten of andere bewijzen heeft aangevoerd, bij gebreke waarvan een gewettigd belang niet zou kunnen worden afgeleid uit het enkele oogmerk de domeinnaam te exploiteren.

#### **D – Vierde en vijfde prejudiciële vraag**

93. Met deze twee vragen, die ik gezamenlijk bespreek, wenst het Oberste Gerichtshof in wezen enerzijds te vernemen, of verzoeksters handelwijze te kwader trouw is, in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 en anderzijds, of de in artikel 21, lid 3, genoemde opsomming van criteria die dienen als bewijs van kwade trouw, limitatief is of niet.

94. In de eerste plaats moet ik wat het uitputtende karakter betreft van de opsomming van criteria van artikel 21, lid 3, ten bewijze van kwade trouw, opmerken dat de Duitse taalversie van verordening nr. 874/2004 wederom een fout bevat. Zoals bij de tweede prejudiciële vraag,(25) wordt uit een eenvoudige vergelijking van de taalversies duidelijk dat de bewoordingen in de Duitse taal „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn” te stellig blijken te zijn en uit grammaticaal oogpunt de gevallen van kwade trouw beperken tot de in artikel 21, lid 3, genoemde. De andere talen(26) brengen daarentegen een belangrijk onderscheid aan door het werkwoord „kunnen” toe te voegen, zodat de genoemde gevallen als voorbeeld dienen, zonder dat deze derhalve limitatief zijn. In deze

omstandigheden moet de Duitse taalversie in het licht van de andere taalversies worden uitgelegd.(27)

95. Deze letterlijke uitlegging van de bewoordingen vindt in de eerste plaats steun in hetzelfde teleologische argument dat ik met betrekking tot de uitlegging van lid 2 van genoemde bepaling heb aangevoerd, wat betreft de snelheid van de ADR -procedures en het mogelijk ontbreken van een juridische opleiding bij de leden van de panels, hetgeen de wetgever ertoe zou hebben aangezet hen te willen helpen door middel van het verschaffen van voorbeelden.(28)

96. Op het punt van de kwade trouw moet ik toevoegen dat, gelet op het doel van de verordening om domain grabbing te voorkomen of te vermijden, de Europese wetgever aan genoemde panels kenmerkende voorbeelden van dit soort handelwijzen, die hij in ieder geval met de goede trouw in strijd acht, heeft willen verschaffen.

97. Uit systematisch oogpunt moet dus worden vastgesteld dat in artikel 3, eerste alinea, sub a, van verordening nr. 874/2004, de goede trouw wordt vereist in de vorm van een verklaring bij de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, als noodzakelijk element voor de geldigheid van genoemde aanvraag. Daar het register, krachtens artikel 20, eerste alinea, sub c, van dezelfde verordening, immers een domeinnaam uit eigen beweging kan intrekken wanneer de houder de registratievoorwaarden niet heeft nageleefd, veronderstelt de intrekking wegens het ontbreken van goede trouw derhalve dat het register nagaat of er sprake is van kwade trouw; er is niet voorzien in beperkingen wat de mogelijke gronden van kwade trouw betreft. Aangezien het om een algemene bepaling gaat, valt moeilijk in te zien dat de wetgever aan het register de bevoegdheid om ambtshalve en zonder beperkingen de kwade trouw uit te leggen, heeft toegekend, terwijl hij, gesteld dat de opsomming in artikel 21, lid 3, limitatief zou zijn, de bevoegdheid van de buitengerechtelijke of gerechtelijke instanties om de kwade trouw uit te leggen zou beperken tot de in laatstgenoemde bepaling uitdrukkelijk genoemde gevallen.

98. De door de verwijzende rechter gestelde vraag was niettemin van belang, aangezien hij twijfelt of verzoeksters handelwijze overeenkomt met een van de in artikel 21, lid 3, uitdrukkelijk genoemde gevallen. Wanneer deze gevallen, die overigens allemaal behoren tot kenmerkende handelwijzen bij domain grabbing, een limitatieve opsomming zou zijn, had de verwijzende rechter dus moeten concluderen dat er van kwade trouw geen sprake was.

99. In de tweede plaats leidt de aanvaarding van andere gevallen waarop kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004 kan worden gebaseerd, ons er dus toe dat wij de relevante criteria moeten vaststellen om verzoeksters kwade trouw te beoordelen.

100. Het Hof heeft daarover reeds uiteengezet dat de vraag of er sprake is van kwade trouw globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.(29) Hoewel het aldus heeft geoordeeld in het kader van een merken-

rechtzaak omtrent de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, verzet niets zich tegen de analoge toepassing van dezelfde argumentatie. Het gaat immers in beide gevallen om het verkrijgen van rechten (hetzij op een merk, hetzij op het exclusieve gebruik van een domeinnaam) door middel van registratie bij een officieel register.

101. Betreffende de in de prejudiciële vragen vermelde omstandigheden die van belang kunnen zijn bij het onderzoek van verzoeksters kwade trouw, namelijk: – de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met het oogmerk om de registratie van de domeinnaam tijdens het eerste deel te kunnen aanvragen; – het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en – het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken „&” teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden, wil ik het volgende preciseren.

102. Vooraf merk ik op dat het feit dat de houder van een merk, door de registratie van het merk in een lidstaat waar hij geen met dat merk verbonden beroepsbezigdheden beoogde, slechts het oogmerk heeft gehad om zich te verzekeren van een betere positie ten opzichte van zijn concurrenten bij het verkrijgen van een domeinnaam, op zichzelf niet het bewijs vormt van zijn kwade trouw.

103. Verordening nr. 874/2004 zelf, door te voorzien in de „sunrise period”, staat immers houders van oudere rechten toe, van wie de merken zijn ingeschreven, om de met dat oudere recht overeenkomende domeinnaam aan te vragen, met voorrang boven aanvragers die niet over dat soort rechten beschikken. Derhalve kan de omstandigheid dat iemand een gunstiger positie heeft verworven, alleen als „kwade trouw” worden beschouwd wanneer een cumulatie van andere factoren zou aantonen dat dat voordeel hem in normale omstandigheden niet zou zijn toegekomen en dat deze gunstige positie het gevolg is van een bewust met eerlijke handelspraktijken strijdige handelwijze. Het gaat er juist om deze andere omstandigheden, die verzoeksters kwade trouw zouden kunnen aantonen, te beoordelen.

104. Wat de omstandigheden bij het verkrijgen van het merk „&R&E&I&F&E&N&” betreft, hoewel het de houder van een teken vrij staat om het in het land van zijn keuze in te schrijven, neemt dit niet weg dat een merk dat is ingeschreven in een land waar de houder ervan het in geen geval beoogt te gebruiken, zoals uit het door de verwijzende rechter aan het Hof overgelegde dossier lijkt te volgen, niet zijn wezenlijke functie zal vervullen, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen.(30) Aangezien verzoekster niet aanwezig is op de Zweedse markt, zal genoemd merk op deze markt immers geen waar of dienst beschermen.

105. Dat feit op zichzelf kan echter niet worden gebruikt om verzoeksters handelwijze als kwade trouw te kwalificeren, aangezien, zoals ik heb opgemerkt, richtlijn 89/104 de houder van een merk niet verplicht het gedurende een periode tot vijf jaar na de datum van in-

schrijving te gebruiken. Het duidelijke oogmerk, zoals in het onderhavige geval, om geen waren of diensten, met name veiligheids gordels, in Zweden te verkopen, aangezien hij banden wilde verkopen, kan evenwel een andere aanwijzing zijn dat het merk is verkregen met een oogmerk dat vreemd is aan de wezenlijke functie ervan of zelfs aan de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van de betrokken waar of dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.(31)

106. In deze context verdient de inschrijving in Zweden, een niet -Duitstalig land, van een aan het Duits ontleend woordmerk, bijzondere aandacht.

107. Deze omstandigheid toont aldus zonder twijfel aan dat het merk met het oog op het verkrijgen van de domeinnaam, slechts een bijkomende, maar noodzakelijke, functie vervulde. Bij een eerlijke handelwijze, zou verzoekster het merk „Reifen” in een Duitstalig land niet hebben kunnen inschrijven, omdat soortnamen als teken onderscheidend vermogen mis-sen, met name wanneer zij beschrijvend zijn.(32) Het is juist in deze landen dat de bescherming van het merk zou moeten voldoen aan de behoeften van de houder, aangezien zijn operationele markt, die van banden, volgens de verwijzende rechter tot genoemde Duitstalige landen beperkt is.

108. Soortnamen zijn inderdaad niet uitgesloten van de „de”- of „at”-registers, net zo min als dat het geval is voor het „eu”-register.(33) Maar aangezien verzoekster de soortnaam „Reifen” niet als merk kon inschrijven voor de Duitstalige markten, waar zij van plan was haar activiteiten te ontwikkelen, zou zij hebben moeten wachten tot het begin van de zogenaamde „landrush”-periode om, op voet van gelijkheid met de andere personen die dezelfde naam wensten te registreren, te trachten haar domeinnaam te verkrijgen, met toepassing van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”,(34) een moderne versie van het Romeinse adagium „prior tempore potior iure”.(35)

109. Door middel van de kunstgreep om een merk in te schrijven dat zij niet van plan was te gebruiken, heeft verzoekster uitsluitend vermeden te moeten wachten tot de algemene openstelling („landrush period”), ten nadele van andere belanghebbenden bij dezelfde domeinnaam, en derhalve in strijd met de geest van verordening nr. 874/2004, die inhoudt dat het begrip „wie het eerst komt, het eerst maalt” eveneens in deze periode wordt toegepast.

110. Ten slotte moet eveneens het mogelijk onrechtmatige gebruik door verzoekster van het teken „&”, teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden, in aanmerking worden genomen.

111. De tweede omstandigheid die ertoe heeft bijgedragen dat verzoekster de domeinnaam heeft verkregen, terwijl zij de concurrentie van de „landrush”-periode heeft vermeden, is immers de inschrijving van het merk met een onevenredig en niet-logisch gebruik van het teken „&”, geweest. In het merk „&R&E&I&F&E&N&” zou het teken „&” de neiging hebben om zijn gebruikelijke betekenis („and”, „en”) te

verliezen, om slechts een soort decorstuk, een decoratieve achtergrond voor het werkelijk gewenste woord te worden, hetgeen bij de registratie het schrappen ervan zou rechtvaardigen, maar niet de transcriptie ervan. 112. Overigens kan de massale inschrijving, 33 in getal, van merken in het Zweedse register, allemaal volgens dezelfde methode, met gebruikmaking van het teken „&”, eveneens een aanwijzing vormen om het gebrek aan goede trouw van de houder van de domeinnaam te bevestigen, aangezien deze inschrijvingen in voorkomend geval onder een van de in artikel 21, lid 3, sub a, sub b, of sub d, beschreven situaties zouden kunnen vallen, hetgeen voor „domain grabbing” kenmerkende handelwijzen zijn.

113. Al deze omstandigheden doen denken aan het begrip „misbruik van recht”, waarover het Hof reeds voor recht heeft verklaard dat om te kunnen vaststellen dat het om een misbruik gaat, een geheel van objectieve omstandigheden is vereist waaruit blijkt, dat in weerwil van de formele naleving van de door gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, en een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.(36)

114. Gelet op het bovenstaande, kan op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag worden geantwoord dat voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking moet nemen, en met name: – de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name met het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht; – het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en – het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken „&” teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden, aangezien het enige oogmerk van de inschrijving het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen („sunrise period”).

## VII – Synthese

115. De beoordeling in deze conclusie leidt mij tot het voorstellen van een oplossing die inhoudt dat, al kan het bestaan van een recht van verzoekster in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 moeilijk worden ontkend, een geheel van omstandigheden niettemin haar kwade trouw kan aantonen.

116. Zo vormt de verkrijging van een nationaal merk een recht, waardoor zij de door genoemde bepaling vereiste rechtspositie verkrijgt, die zij alleen kan verliezen wanneer dat merk volgens de relevante nationale procedure nietig wordt verklaard. Het verschil tussen het merk en de domeinnaam zou te wijten zijn aan een wellicht juiste toepassing van de transcriptieregels, zodat dat verschil haar niet meer kan worden verweten

met het oog op de vernietiging van haar recht in de zin van genoemd artikel 21, lid 1, sub a.

117. De verschillende door verzoekster ondernomen stappen vormen echter schakels van een keten, aan het eind waarvan zich de registratie van de domeinnaam bevindt. Hoewel al deze stappen, afzonderlijk beschouwd, formeel geldig zijn, laat het proces in zijn geheel de opzet doorschemeren om zich te onttrekken aan de bepalingen van de verordening, via een merk dat zij slechts nodig heeft om te kunnen profiteren van het eerste deel van de registratie van domeinnamen. Door op die manier te handelen, verkrijgt verzoekster een voordeel jegens andere belanghebbenden bij dezelfde domeinnaam, bovendien een soortnaam in het Duits, dat zij niet zou hebben gehad wanneer zij zich eerlijk had gedragen.

118. Zij verhindert door haar misleidende handelwijze immers de andere betrokkenen om deel te nemen aan de verkrijging van een domeinnaam met toepassing van de regel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Deze handelwijze aanvaarden als een „geniale ingeving”, zou neerkomen op het vervangen van de wedloop van de snelste door de wedloop van de handigste, die de kortste weg zou vinden, in strijd met de geest van de verordening.

### VIII – Conclusie

119. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging op de volgende wijze te antwoorden op de door het Oberste Gerichtshof gestelde prejudiciële vragen:

„1) Artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang bedoeld merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard. Er is ook dan sprake van dat recht wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam tengevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens in genoemd merk. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd. 2) Voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking nemen, en met name: – de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht; – het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en – het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken ‚&’ teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden, aangezien het enige oogmerk van de inschrijving van het

merk het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen („sunrise period”).”

---

1 – Oorspronkelijke taal: Frans.

2 – Verordening van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40).

3 – Volgens de verwijzende rechter is de naam van het merk samengesteld uit de eerste drie letters van de Duitse woorden „Reinigungsmittel” (reinigingsmiddelen) en „Fenster” (ruit); het woord „Reifen” zelf betekent echter band.

4 – PB L 113, blz. 1.

5 – Aan het Engelstalige Alternative Dispute Resolution ontleend acroniem, meer bekend en gebruikt in het technisch taalgebruik op dit gebied.

6 – In zaak nr. 00910.

7 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

8 – Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1). Deze verordening is ingetrokken bij en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), van kracht sedert 13 april 2009. Het gaat echter slechts om een gecodificeerde versie, waarbij de inhoud van de belangrijkste bepalingen niet is gewijzigd.

9 – Arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord (C - 421/04, Jurispr. blz. I -2303).

10 – In de rechtspraak van het Hof worden aan de verwijzende rechters immer nuttige antwoorden verschaft voor de oplossing van de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld; zie bijvoorbeeld arresten van 23 april 1991, Höfner en Elser (C -41/90, Jurispr. blz. I - 1979, punt 16), 24 maart 2009, Danske Slagterier (C - 445/06, Jurispr. blz. I -00000, punt 29) en 19 november 2009, Sturgeon e.a. (C -402/07 en C -432/07, Jurispr. blz. I -00000, punt 28).

11 – In deze zin bepaalt voorschrift A5 van de Regels voor de beslechting van geschillen betreffende .eu domeinen (hierna: „ADR -Voorschriften”; zie [http://www.adreu.eurid.eu/html/adr/adr\\_rules/index.php](http://www.adreu.eurid.eu/html/adr/adr_rules/index.php)) dat „[een] [e]ventuele gerechtelijke procedure [...] het voeren van de ADR -procedure onverlet [laat], onverminderd hetgeen [is] bepaald in paragraaf A4(c) [...]”, die als volgt luidt: „Het Panel beëindigt de ADR -procedure indien het vaststelt, dat over het geschil dat het onderwerp vormt van de klacht reeds definitief is besloten door de bevoegde rechter of een orgaan dat zich bezig houdt met alternatieve geschillenbeslechting.” Deze bepalingen tonen bovendien aan dat de procedure, anders dan is gesteld, niet verplicht is; aldus, Muñoz, R., „L’enregistrement d’un nom de do-

maine .eu”, Journal des tribunaux – Droit Européen, 2005, nr. 120, blz. 164.

12 – Bettinger, T., „Alternative Streitbeilegung für „EU”, Wettbewerb in Recht und Praxis, nr. 5/2006, blz. 551.

13 – Fromkin, M., „ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures”, Brooklyn Law Review, deel 67, Lenten 2002, nr. 3, blz. 636.

14 – Dit is onbillijk genoemd, aangezien, om mij tot de termijnen te beperken, de procesbevoegdheid van de merkhouders niet in de tijd is beperkt, terwijl de verweerder van een aangevochten domeinnaam slechts 30 dagen heeft om tegen de beslissing van de arbitrageinstantie bij de nationale rechter een gerechtelijke procedure in te leiden. Defossez, A., „Conflicts entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse”, Revue du Droit de l’Union Européenne, nr. 2/2007, blz. 375.

15 – Deze, voor dit soort procedures typerende situatie, bekend als „trademark bias”, is niet zonder kritiek gebleven. Zie Fromkin, M., reeds aangehaald, blz. 674. Zie eveneens 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, nr. 15, april 2006, blz. 35, voor wie „de algemene beginselen die de oplossing van geschillen door procedures voor alternatieve geschillenbeslechting leiden, niet in het belang van aanvragers [van domeinnamen] zijn”.

16 – Zie omtrent het begrip „normaal gebruik”, met name arresten van het Hof van 14 juni 2007, Häupl (C -246/05, Jurispr. blz. I -4673), 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden (C -442/07, Jurispr. blz. I -00000) en 15 januari 2009, Silberquelle (C -495/07, Jurispr. blz. I -00000).

17 – Arrest Matratzen Concord, reeds aangehaald (punten 25 en 32) en arrest van 25 oktober 2007, Develey (C -238/06 P, Jurispr. blz. I -9375, punt 58).

18 – Dit lijkt eveneens het door de Tsjechische arbitrageinstantie gehanteerde criterium, Scheunemann, K., Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Nomos, Baden-Baden, 2008, blz. 240.

19 – Die als volgt luidt: „[...] In alle andere opzichten dient de domeinnaam identiek te zijn aan de woorddelen of woorden in de naam met oudere rechten.”

20 – Deze uitlegging lijkt eveneens de voorkeur te hebben weggedragen van de ADR -panels, hetgeen echter bedrog niet heeft kunnen tegengaan; Mietzel, J. G., „Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu -Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit”, Mutimedia und Recht, nr. 5/2007, blz. 284.

21 – Aldus luidt dezelfde bepaling als volgt: in het Engels, „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where”; in het Frans, „L’existence d’un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand.”; in het Italiaans, „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove.”; in het Spaans, „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que.”; in het Nederlands, „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer.” en in het Sloveens, „Legitimno interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže,

če.” (onderstreping van mij). 22 – Volgens artikel 23, lid 2, van verordening nr. 874/2004.

23 – Dat blijkt uit artikel 23, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004, dat van hen slechts „passende deskundigheid” vereist.

24 – Dat is tenminste de door een deel van de rechtsleer verdedigde stelling; Bettinger, T., Willoughby, A. en Abel, S. M., Domain Law and Practice – An International Handbook, Oxford, 2005, blz. 278; Scheunemann, K., op. cit., blz. 245.

25 – Zie punten 84 en 85 van de onderhavige conclusie.

26 – In het Engels „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where.”; in het Frans „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand.”; in het Italiaans „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove.”; in het Spaans „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]”;

in het Nederlands „Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer.”; en in het sloveens „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če.” (onderstreping van mij).

27 – Een tegenovergesteld standpunt, in de zin dat de opsomming limitatief is, is gebaseerd op het argument dat de toevoeging aan de uitdrukkelijk vastgestelde redenen van een algemene bepaling van goede trouw waarschijnlijk zou leiden tot een verschillende uitlegging, op grond van aan het merkenrecht ontleende criteria, die nauwelijks in overeenstemming zijn met die van de domeinnamen, door de verschillende nationale rechters;

Kipping, D., Das Recht der .eu -Domains, Carl Heymanns, Keulen/München, 2008, blz. 40. De methode van vergelijking van de taalversies is vanouds door het Hof gebruikt teneinde de betekenis van communautaire wetsteksten vast te stellen. Wanneer zoals in het onderhavige geval, de fout slechts in één van de talen blijkt voor te komen, terwijl alle andere dezelfde semantische lading hebben, kan slechts worden geconcludeerd dat deze versie geacht moet worden een fout te bevatten.

Bovendien verwijst artikel 3, eerste alinea, sub c, van verordening nr. 874/2004 eveneens naar de goede trouw als algemene bepaling en niet uitsluitend verbonden met de criteria van artikel 21, zonder dat enige beperking van de uitlegging van deze bepaling moet worden gesuggereerd.

28 – Zie punt 87 van de onderhavige conclusie.

29 – Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C -529/07, Jurispr. blz. I -00000, punt 37).

30 – Zie met name arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C -456/01 P en C -457/01 P, Jurispr. blz. I -5089, punt 48).

31 – Zie omtrent de onlangs in de rechtspraak van het Hof erkende overige functies van het merk, arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C -427/07, Jurispr. blz. I -00000, punt 58).

32 – Zie in het Duitse recht Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse - Unterscheidungskraft”, Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, negende editie, Carl Heymanns, Keulen, 2009, blz. 242.

33 – Ik moet echter enkele verschillen tussen de nationale rechtsstelsels vermelden; in Oostenrijk zelf lijkt de rechtspraak aldus het aanvankelijke wantrouwen omtrent de vraag of de registratie van soortnamen als do-

meinnaam in overeenstemming is met de goede trouw, te hebben genuanceerd; Haller, A., „Internet -Domains – ein Überblick”, in Brenn (directeur), ECG / E - Commerce -Gesetz, Manz, Wenen, 2002, blz. 109; daarentegen verbiedt het Spaanse recht bij wet uitdrukkelijk de registratie van soortnamen die waren, diensten, instellingen, economische sectoren, beroepen, religies, enz. aanduiden; Plaza Penadés, J., „Propiedad intelectual y sociedad de la información”, in García Mexía, P. (directeur), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, blz. 380; in Italië daarentegen is de registratie van soortnamen niet bij wet verboden, maar de rechtspraak lijkt eveneens te neigen tot een op zijn minst gedeeltelijk verbod; Casaburi, G., „Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale”, Rivista Giuridica di merito De Jure, nr. 5, mei 2008, blz. 12; in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk lijkt er geen verbod op de registratie van soortnamen als domeinnaam te bestaan; voor het Franse recht, Azéma, J./Galloux, J. -C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, zesde editie, Parijs, 2006, blz. 917; voor het recht van het Verenigd Koninkrijk, zie Morcom, Roughton, Graham & Malynicz, The modern law of trade marks, tweede editie, Lexis Nexis Butterworths, Londen, 2005, blz. 377 en 378. 34 – Zie punt 11 van de considerans van verordening nr. 874/2004: „[...] Na de afsluiting van de stapsgewijze registratie dient bij de toewijzing van domeinnamen het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’ te worden gehanteerd.”. 35 – Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, deel II, Krüger, Berlijn, 1954, 8.17 (18)3(4). 36 – Arresten van 14 december 2000, Emsland -Stärke (C -110/99, Jurispr. blz. I -11569, punten 52 en 53) en 21 juli 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb (C -515/03, Jurispr. blz. I -7355, punt 39).

---