SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 3 de junio de 2010 *

En el asunto C-569/08,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 18 de noviembre de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2008, en el procedimiento entre

Internetportal und Marketing GmbH

y

Richard Schlicht,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Rosas, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de diciembre de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Internetportal und Marketing GmbH, por los Sres. T. Höhne y T. Bettinger, Rechtsanwälte;

— en nombre del Sr. Schlicht, por la Sra. J. Puhr, Rechtsanwältin;

— en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de febrero de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro (DO L 162, p. 40).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio relativo al nombre de dominio «www.reifen.eu» entre, por un lado, Internetportal und Marketing GmbH, sociedad que se dedica a la explotación de sitios Internet y a la comercialización de productos por Internet, y que es titular de la marca sueca &R&E&I&F&E&N&, y, por otro, el Sr. Richard Schlicht, titular de la marca del Benelux «Reifen».

Marco jurídico

3 Con arreglo a su artículo 1, el Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu (DO L 113, p. 1), contiene reglas generales de aplicación del dominio de primer nivel .eu, incluida la designación de un Registro, y establece el marco de actuación general en el que funcionará el Registro.

4 A tenor del decimosexto considerando de este Reglamento, «la adopción de una política general que trate el registro especulativo y abusivo de los nombres de dominio debe garantizar que los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos puedan beneficiarse de un período específico de tiempo (período "sunrise") durante el cual el registro de sus nombres de dominio esté reservado exclusivamente a dichos titulares […] y […] organismos públicos».

5 El artículo 5, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento establece que «la Comisión […] adoptará unas normas [que se referirán en particular a] la política de interés general contra el registro especulativo y abusivo de nombres de dominio, incluida la posibilidad de registrar nombres de dominio de forma escalonada, con objeto de dar, a los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y a los organismos públicos, la oportunidad de registrar sus nombres de forma preferente durante determinados períodos de tiempo».

6 En aplicación de esta disposición, la Comisión adoptó el Reglamento nº 874/2004.

7 El duodécimo considerando es del siguiente tenor:

«A fin de salvaguardar los derechos anteriores reconocidos por el Derecho nacional o comunitario, debe establecerse un procedimiento de registro escalonado. El registro escalonado debe producirse en dos fases, al objeto de garantizar que los titulares de derechos anteriores tengan la oportunidad de registrar los nombres de cuyos derechos sean titulares. El Registro debe velar por que la validación de los derechos sea llevada a cabo por agentes designados para ello. Sobre la base de las pruebas proporcionadas por los solicitantes, los agentes de validación deben evaluar el derecho que se reclama en relación con un nombre determinado. En los casos en que haya dos o más candidatos para un nombre de dominio que sean titulares de derechos anteriores, la asignación de dicho nombre debe producirse en aplicación del principio de "al primero que llega es al primero que se atiende".»

8 El artículo 10 del mismo Reglamento, titulado «Partes elegibles y nombres registrables», dispone:

«1. Los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos podrán solicitar el registro de nombres de dominio durante el período de registro escalonado que precederá al inicio del registro generalizado en el dominio .eu.

Se entenderá que los "derechos anteriores" abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

[…]

2. El registro en virtud de un derecho anterior consistirá en el registro del nombre completo sobre el que se posea el derecho, con arreglo a lo que figure en la documentación acreditativa de la existencia de tal derecho.

[…]»

9 El artículo 11 de dicho Reglamento, titulado «Caracteres especiales», dispone lo siguiente:

«[…]

En los casos en que el nombre sobre el que se reivindiquen derechos anteriores contenga los siguientes caracteres especiales, espacios, o signos de puntuación, éstos se eliminarán por completo del nombre de dominio correspondiente, se reemplazarán por guiones o, si es posible, se transcribirán.

Los caracteres especiales y signos de puntuación a los que se refiere el segundo párrafo incluirán los siguientes:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ‘ , . ?

[…]»

10 El artículo 12, apartado 2, del Reglamento nº 874/2004 fija la duración del período de registro escalonado en cuatro meses y dispone que el registro generalizado de nombres de dominio no podrá comenzar antes de que finalice el período de registro escalonado.

11 Esta misma disposición establece que el registro escalonado constará de dos partes de dos meses de duración cada una. La primera parte del registro escalonado estará reservada a solicitudes de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas de organismos públicos.

12 La segunda parte del registro escalonado estará abierta a solicitudes de nombres de dominio que se refieran tanto a nombres que puedan registrarse en la primera parte, como a nombres amparados por cualquier otro tipo de derecho anterior.

13 El artículo 21 del Reglamento nº 874/2004 titulado «Registros especulativos y abusivos» está redactado de la siguiente manera:

«1. Un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, en aplicación de un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado, en los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:

a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o

b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

[…]

3. Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que:

a) las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o a un organismo;

b) el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o un organismo público utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando:

   i) pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del solicitante del registro, o bien

   ii) no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro, o bien

   iii) al iniciarse un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular de un nombre de dominio sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o el titular de un nombre de dominio de un organismo público haya declarado su intención de hacer un uso pertinente del nombre de dominio, pero no haya llevado dicha intención a efecto en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del procedimiento alternativo de solución de controversias;

c) el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor;

d) el nombre de dominio haya sido utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con fines de obtención de beneficios comerciales, hacia el titular de un nombre de dominio de una página en Internet u otra localización en línea, creando una posibilidad de confusión bien con un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, o bien con el nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización del titular de un nombre de dominio;

e) el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y dicho nombre.

[…]»

14 El artículo 22 del Reglamento nº 874/2004, titulado «Procedimiento alternativo de solución de controversias», dispone:

«1. Cualquier parte podrá iniciar un procedimiento alternativo de solución de controversias en los casos en que:

a) un registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21;

b) una decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento o en el Reglamento (CE) nº 733/2002.

[…]

11. En los casos de procedimiento contra un titular de nombre de dominio, el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias podrá decidir la revocación del nombre de dominio si determina que su registro es especulativo o abusivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. El nombre de dominio se transferirá al reclamante si éste así lo solicita y satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002.

En los casos de procedimiento contra el Registro, el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias determinará si la decisión adoptada por el Registro contraviene lo dispuesto en el presente Reglamento o en el Reglamento (CE) nº 733/2002. Dicho grupo de expertos podrá resolver la anulación de la decisión, así como decidir, cuando proceda, que el nombre de dominio en cuestión será transferido, revocado o atribuido, a condición de que se cumplan, en su caso, los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002.

[…]

13. Los resultados del procedimiento alternativo de solución de controversias serán vinculantes para las partes y para el Registro, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes.»

15 Mediante Decisión de 21 de mayo de 2003 (DO L 128, p. 29), la Comisión designó, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 733/2002, a la organización sin ánimo de lucro «European Registry for Internet Domains» (en lo sucesivo, «EURid»), con sede en Bruselas, como Registro del dominio de primer nivel .eu, encargado de la organización, de la gestión y de la administración de dicho dominio.

16 EURid cedió la competencia en materia de resolución extrajudicial de controversias, establecida en el artículo 22 del Reglamento nº 874/2004, al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Economía de la República Checa y de la Cámara de Agricultura de la República Checa (en lo sucesivo, «Tribunal de Arbitraje»).

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

17 La demandante en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «demandante»), sociedad anónima con domicilio en Salzburgo (Austria), se dedica a la explotación de sitios Internet y a la comercialización de productos por Internet. Para poder registrar nombres de dominio en la primera fase del procedimiento de registro escalonado, prevista en el Reglamento nº 874/2004, solicitó con éxito al Registro sueco de marcas el registro de un total de treinta y tres denominaciones genéricas alemanas como marcas, y lo hizo utilizando cada vez el carácter especial «&» al principio, al final y entre las letras. El 11 de agosto de 2005 presentó una solicitud de registro de la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& en la clase 9, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), correspondiente a la descripción «cinturones de seguridad». El 25 de noviembre de 2005, esta marca fue registrada con el número 376729.

18 Se desprende, sin embargo, de los autos que la demandante nunca tuvo la intención de utilizar dicha marca para cinturones de seguridad.

19 A continuación, el nombre de dominio «www.reifen.eu» fue registrado a favor de la demandante durante la primera fase del procedimiento de registro escalonado en virtud de su marca sueca &R&E&I&F&E&N&, eliminándose de ésta el carácter especial «&», en aplicación de una de las reglas de transcripción enunciadas en el artículo 11 del Reglamento nº 874/2004.

20 Según los hechos que figuran en la resolución de remisión, al solicitar el registro del nombre de dominio «www.reifen.eu», dado que el término «Reifen» significa «neumáticos» en lengua alemana, la demandante tiene la intención de explotar un sitio Internet para el comercio de neumáticos, pero aún no ha realizado preparativos significativos para su desarrollo, debido al procedimiento judicial actualmente pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente y al anterior procedimiento extrajudicial.

21 También se desprende de la resolución de remisión que en el momento del registro del nombre de dominio controvertido en el litigio principal, la demandante no conocía al demandado en el litigio principal (en lo sucesivo, «demandado»).

22 De ella resulta además que la demandante solicitó el registro de 180 nombres de dominio, todos formados por términos genéricos.

23 El demandado es titular de la marca denominativa Reifen, registrada el 28 de noviembre de 2005 en la Oficina de Marcas del Benelux para las clases 3 y 35 en el sentido del Arreglo de Niza, que corresponden respectivamente a las siguientes descripciones: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; productos de limpieza, especialmente los que contienen nanopartículas para cristales de ventanas» y «servicios de asistencia en la comercialización de dichos productos de limpieza». El demandado también solicitó, el 10 de noviembre de 2005, el registro de la marca denominativa comunitaria Reifen para las dos mismas clases. Con esta marca, cuyo término se inspira, según los autos, en las tres primeras letras de las palabras de lengua alemana «Reinigung» (limpieza) y «Fenster» (ventana), pretende comercializar en toda Europa productos de limpieza para superficies similares al vidrio de ventanas. Encomendó el desarrollo de estos productos a la empresa Bergolin GmbH & Co KG. El 10 de octubre de 2006, se disponía de una muestra de la solución limpiadora I (Reifen A).

24 El demandado se opuso al registro del nombre de dominio «www.reifen.eu» a favor de la demandante ante el Tribunal de Arbitraje. Mediante resolución de 24 de julio de 2006 (asunto 00910), el Tribunal de Arbitraje estimó su recurso y retiró a la demandante dicho nombre de dominio «reifen» para cedérselo al demandado. En esta resolución, el Tribunal de Arbitraje entendió que el carácter «&» contenido en una marca no debe ser eliminado, sino transcrito en caracteres normales. Según el referido Tribunal, la demandante había querido eludir manifiestamente la regla de transcripción del artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 en un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio. Por consiguiente, había actuado de mala fe al solicitar el registro del nombre de dominio controvertido en el procedimiento principal.

25 La demandante impugnó esta resolución ejercitando una acción con arreglo al artículo 22, apartado 13, del Reglamento nº 874/2004. Al ser ésta declarada infundada en primera instancia, y su recurso de apelación desestimado, la demandante interpuso un recurso de «Revision» ante el órgano jurisdiccional remitente.

26 Al considerar que la solución de la controversia dependía de la interpretación del Derecho de la Unión y, en particular, del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento [...] nº 874/2004 [...] en el sentido de que existe un derecho con arreglo a esta disposición aun cuando:

a) se hubiera adquirido una marca, sin intención de utilizarla en productos ni servicios, sólo con el fin de poder solicitar el registro de un dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) en la primera fase del registro escalonado;

b) la marca en que se basa el registro del dominio y que es idéntica a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) difiere del dominio en la medida en que la marca contiene caracteres especiales que se han eliminado del nombre de dominio, a pesar de que habría sido posible transcribir dichos caracteres especiales y su eliminación hace que el dominio se diferencie de la marca de tal manera que no exista riesgo de confusión?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento [...] nº 874/2004 en el sentido de que sólo en los casos mencionados en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), existen intereses legítimos?

3) [En caso de respuesta negativa,] ¿existen intereses legítimos en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 también cuando el titular del dominio desea utilizar el dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) para un sitio Internet temático?

[…]

4) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y tercera:¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 3, del Reglamento […] en el sentido de que sólo los supuestos mencionados en sus letras a) a e) constituyen mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de [dicho] Reglamento […]?

[…]

5) [En caso de respuesta negativa,] ¿existe también mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento […] nº 874/2004 cuando el dominio ha sido registrado en la primera fase del registro escalonado basándose en una marca correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana), que fue adquirida por el titular del dominio únicamente para poder solicitar el registro del dominio en la primera fase del registro escalonado y así anticiparse a otros interesados, incluidos los titulares de derechos sobre el signo?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observación preliminar

27 La demandante alega, con carácter previo, que no pueden oponérsele eventuales errores cometidos por el Registro en relación con el registro del nombre de dominio controvertido en el litigio principal. Tales errores deberían haber sido señalados en un procedimiento dirigido contra el Registro con arreglo al artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, y no en un procedimiento dirigido contra el titular del nombre de dominio de que se trata.

28 Aunque el órgano jurisdiccional remitente no haya planteado una cuestión a este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y este Tribunal establecido por el artículo 267 TFUE, y en la medida en que la tesis de la demandante no carece de incidencia en la solución del litigio principal, proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado (véase, por analogía, la sentencia de 17 de junio de 1999, Piaggio, C-295/97, Rec. p. I-3735, apartado 25).

29 Procede señalar a este respecto que el artículo 22, apartado 11, párrafos primero y segundo, del Reglamento nº 874/2004 permite a cualquier parte incoar un procedimiento de resolución extrajudicial, bien contra un titular de nombre de dominio cuando su registro es especulativo o abusivo, bien contra el Registro cuando una de sus decisiones contravenga lo dispuesto en los Reglamentos nº 733/2002 o nº 874/2004. Habida cuenta de que el litigio principal, que se inició con arreglo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento nº 874/2004, tenía por objeto un registro supuestamente especulativo o abusivo, pudo incoarse legítimamente el procedimiento contra el titular del nombre de dominio.

30 La tesis de la demandante sobre este particular carece, por tanto, de fundamento.

Sobre la cuarta cuestión

31 Mediante su cuarta cuestión, que procede examinar primero, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si las circunstancias que constituyen mala fe se enumeran con carácter exhaustivo en el artículo 21, apartado 3, letras a) a e), del Reglamento nº 874/2004.

32 Debe observarse, en primer lugar, que existe cierta disparidad entre las diversas versiones lingüísticas del artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004. Así, la versión alemana de esta disposición es del siguiente tenor: «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]». Esta formulación, que se traduce literalmente por «Existe mala fe en el sentido del apartado 1, letra b), cuando […]», podría dar a entender que los supuestos de mala fe contemplados en el artículo 21, apartado 1, letra b), de este Reglamento se limitan a los casos expresamente previstos en dicho apartado 3.

33 No obstante, la disposición de que se trata no puede examinarse tan sólo en la versión lingüística alemana, ya que las disposiciones de Derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de una manera uniforme a la luz de las versiones redactadas en todas las lenguas de la Unión (véanse en este sentido las sentencias de 8 de diciembre de 2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, apartado 31, y de 3 de abril de 2008, Endendijk, C-187/07, Rec. p. I-2115, apartado 22).

34 Pues bien, se desprende de las versiones lingüísticas del artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004, distintas de la versión en lengua alemana, que la enumeración de supuestos constitutivos de mala fe sólo es ilustrativa. Así, la versión en lengua

francesa de dicha disposición está redactada de la siguiente manera: «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]». La idea expresada por el verbo «pouvoir» también se encuentra en otras versiones lingüísticas, en particular, en lengua inglesa («may»), en lengua italiana («può»), en lengua española («podrá»), en lengua polaca («można»), en lengua portuguesa («pode»), en lengua neerlandesa («kan») y en lengua búlgara («може»).

35 A este respecto, debe recordarse que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, la necesidad de una aplicación y, por ende, de una interpretación uniformes de un texto comunitario excluye que éste sea considerado de manera aislada en una de sus versiones, exigiendo, por el contrario, que sea interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor como del objetivo perseguido por éste a la luz, en particular, de las versiones adoptadas en todas las lenguas (véanse, en especial, las sentencias de 12 de noviembre de 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, apartado 3; de 22 de octubre de 2009, Zurita García y Choque Cabrera, C-261/08 y C-348/08, Rec. p. I-10143, apartado 54 y de 28 de enero de 2010, Eulitz, C-473/08, Rec. p. I-907, apartado 22).

36 Por otra parte, procede destacar, a este respecto, que el Reglamento nº 733/2002 tiene, en particular, por objeto la adopción de una política general en materia de registro especulativo y abusivo de los nombres de dominio que garantice el respeto de los derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o por el Derecho de la Unión. Esta política general la desarrolla más concretamente el artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, que establece, básicamente, la revocación de un nombre de dominio registrado de manera especulativa o abusiva.

37 Pues bien, el objetivo de impedir de este modo los registros especulativos o abusivos de nombres de dominio que, por su propia naturaleza, pueden caracterizarse por diversas circunstancias fácticas y jurídicas, se vería comprometido si la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 sólo pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas con carácter limitativo en las letras a) a e) del apartado 3 de dicho artículo.

38 Por último, resulta del decimosexto considerando del Reglamento nº 874/2004 que el Registro debe tener en cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia y, en particular, las recomendaciones pertinentes de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), a fin de evitar los registros especulativos y abusivos en la medida de lo posible. Como alega la Comisión, se desprende claramente del informe final de la OMPI de 30 de abril de 1999 sobre el proceso relativo a los nombres de dominio en Internet, y en particular del apartado 2 de la recomendación nº 171 relativo al concepto de «mala fe», que la lista de circunstancias constitutivas de mala fe que, por lo demás, se corresponde en gran parte con la lista que figura en el artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004, no es exhaustiva.

39 Procede por lo tanto responder a la cuarta cuestión planteada que el artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados en los apartados a) a e) de esta disposición.

Sobre la quinta cuestión

40 Mediante su quinta cuestión, que procede examinar en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente solicita, fundamentalmente, al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004.

41 En virtud de esta disposición, en los casos en que un nombre de dominio coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o de la Unión, dicho nombre podrá ser objeto de revocación cuando haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

42 Pues bien, la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véase, por analogía, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, apartado 37).

43 Por lo que se refiere, más en concreto, a los elementos que caracterizan un comportamiento como el de la demandante, teniendo en cuenta los hechos que constan en la resolución de remisión, deben aportarse las siguientes precisiones.

44 En primer lugar, deben examinarse las circunstancias en las que la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& fue registrada.

45 A este respecto, procede tomar en consideración, en primer lugar, la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de esta marca como elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (véase, en este sentido, la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada, apartados 41 y 42).

46 El hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de utilizarla como tal, sino con la única finalidad de obtener a continuación el registro, en virtud del derecho a dicha marca, de un nombre de dominio de primer nivel .eu durante la primera fase del registro escalonado establecido en el Reglamento nº 874/2004, puede, en determinadas circunstancias, caracterizar un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de este Reglamento.

47 En el caso de autos, se desprende de la resolución de remisión que la demandante, aunque hubiera solicitado la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& en Suecia para cinturones de seguridad, tenía en realidad la intención de explotar un sitio Internet dedicado al comercio de neumáticos, que estaba dispuesto a registrar.

48 En consecuencia, según lo que declara el órgano jurisdiccional remitente y como admite la propia demandante, ésta no tenía ninguna intención de utilizar la marca así registrada para los productos a los que se refiere este registro.

49 En segundo lugar, la presentación de la marca en cuestión también puede ser pertinente para apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 (véase, por analogía, la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada, apartado 50).

50 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, prescindiendo de los caracteres especiales intercalados entre las letras, la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& corresponde a una denominación genérica en lengua alemana, a saber, «Reifen» («neumáticos»). Debe observarse, además, que esta marca se caracteriza por una presentación inhabitual y lingüísticamente irracional desde el punto de vista semántico y visual. En efecto, el carácter especial «&» añadido antes y después de cada letra, resulta de esa manera desprovisto de valor semántico. Tal presentación puede por tanto sugerir que dicho carácter especial sólo se ha introducido para camuflar el término genérico que se esconde tras dicha marca.

51 En tercer lugar, el carácter repetitivo de un comportamiento también puede tomarse en consideración para apreciar si es o no constitutivo de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004. Por lo que atañe a este particular, el órgano jurisdiccional remitente indica que la demandante registró en Suecia un total de 33 marcas correspondientes a denominaciones genéricas en lengua alemana, utilizando cada vez el carácter especial «&» al principio, al final y entre todas las letras que aparecían en los signos cuyo registro se solicitaba.

52 En cuarto lugar, la cronología de los acontecimientos también puede constituir un elemento pertinente de apreciación. En el presente caso, la circunstancia de que la demandante no registrara la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& hasta poco antes del inicio de la primera fase del registro escalonado de los nombres de dominio de primer nivel .eu también merece particular atención a efectos de determinar la existencia de una eventual mala fe. A este respecto, se desprende de la resolución de remisión que la demandante solicitó el registro de dicha marca ante la autoridad sueca competente el 11 de agosto de 2005, accediendo ésta a dicha solicitud el 25 de noviembre de 2005, mientras que EURid había anunciado que el registro de nombres empezaría el 7 de diciembre de 2005.

53 En este contexto, si bien es cierto que la marca denominativa sueca &R&E&I&F&E&N& continúa siendo válida mientras no sea objeto de una declaración de caducidad o de nulidad, las circunstancias en que ésta fue registrada pueden caracterizar un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004.

54 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las circunstancias en que se registró el nombre de dominio «www.reifen.eu», debe señalarse, en primer lugar, que el uso abusivo de un carácter especial o de un signo de puntuación en el nombre sobre el que se reivindica un derecho, a la vista de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, puede ser un factor pertinente para determinar la existencia de un comportamiento de mala fe por parte de un titular de nombre de dominio.

55 El segundo párrafo de dicho artículo dispone que en los casos en que el nombre sobre el que se reivindiquen derechos anteriores contenga caracteres especiales, como el carácter &, éstos «se eliminarán por completo del nombre de dominio correspondiente, se reemplazarán por guiones o, si es posible, se transcribirán [en caracteres normales]». Pues bien, resulta de la resolución de remisión que, basándose en esta primera posibilidad, la demandante pudo conseguir que se eliminaran todos los caracteres «&» de su marca denominativa &R&E&I&F&E&N& y, de este modo, que se registrara el nombre de dominio «www.reifen.eu».

56 A este respecto, no puede admitirse la tesis de la Comisión de que las tres reglas de transcripción contenidas en el artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 deberían jerarquizarse. Según esta institución, los caracteres especiales que poseen un valor semántico deberían transcribirse en caracteres normales, los que tienen una función de separación deberían ser sustituidos por guiones y únicamente los que no tienen valor semántico ni función de separación deberían ser eliminados.

57 No obstante, como alegan la demandante y el Gobierno checo, en el enunciado del artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 nada permite concluir que exista jerarquía alguna entre estas tres reglas de transcripción.

58 El hecho de que esta disposición prevea que los caracteres especiales deban, «si es posible», transcribirse [en caracteres normales] no tiene ninguna incidencia a este respecto. En efecto, esta expresión no debe entenderse en el sentido de que establece una jerarquía entre las diferentes posibilidades de transcripción, sino que se refiere a la imposibilidad de que determinados caracteres especiales se expresen mediante caracteres normales.

59 Además, la tesis de la Comisión tiene como consecuencia, en casos de registros especulativos o abusivos, que se favorezca el recurso a caracteres especiales cuya eliminación siga siendo posible, mientras que, en casos de registros de buena fe, los solicitantes no tienen elección por lo que se refiere a la transcripción de los caracteres especiales, de manera que se les podría imponer un nombre de dominio de primer nivel .eu que, a su juicio, no concuerde con el nombre sobre el que reivindicaron un derecho anterior.

60 A este respecto, debe señalarse que se desprende del artículo 10, apartado 2, del Reglamento nº 874/2004 que el registro de un nombre de domino de primer nivel .eu en virtud de un derecho anterior consistirá en el registro del nombre completo sobre el que se posea el derecho, con arreglo a lo que figure en la documentación acreditativa de la existencia de tal derecho.

61 Dado que determinados caracteres especiales que pueden aparecer en un nombre sobre el que se posee un derecho anterior, no pueden, sin embargo, figurar en un nombre de dominio por condicionantes de orden técnico, el legislador ha establecido, en el párrafo segundo del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, reglas de transcripción de dichos caracteres especiales.

62 Así pues, se desprende del artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, que la aplicación de las reglas de transcripción contenidas en el párrafo segundo de dicho artículo 11 está subordinada al objetivo de garantizar la identidad o la mayor concordancia posible entre el nombre de dominio cuyo registro se solicita y el nombre sobre el que se reivindica un derecho anterior.

63 La presencia de caracteres especiales en el nombre sobre el que se reivindica un derecho anterior, así como la elección efectuada por el solicitante entre las tres reglas de transcripción de dichos caracteres contenidas en el artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004, a saber, eliminación, reemplazamiento por un guión o transcripción en caracteres normales, pueden por tanto indicar la existencia de un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de este Reglamento, en particular en el caso en que el nombre de dominio del que se solicita el registro no concuerde con el nombre sobre el que se reivindica un derecho anterior.

64 A este respecto, resulta de la resolución de remisión que los caracteres especiales incluidos de manera lingüísticamente irracional en el nombre sobre el que se reivindicaba un derecho anterior fueron eliminados del nombre de dominio cuyo registro se había solicitado, en lugar de reemplazados por un guión o transcritos en caracteres normales, con la consecuencia de que la concordancia entre dicho nombre de dominio y el nombre que es objeto de un derecho anterior resulta comprometida.

65 Debe recordarse, en segundo lugar, que, para garantizar a los titulares de derechos anteriores posibilidades convenientes de registrar nombres sobre los que poseen derechos, el Reglamento nº 874/2004 estableció, tal como se desprende de su duodécimo considerando, un procedimiento de registro escalonado.

66 En aplicación del artículo 12 de dicho Reglamento, este procedimiento consta de dos partes. La primera parte del registro escalonado está reservada a solicitudes de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas de organismos públicos. La segunda parte se refiere tanto a nombres que puedan registrarse en la primera parte, como a nombres amparados por cualquier otro tipo de derecho anterior.

67 El inicio del registro generalizado de nombres de dominio de primer nivel .eu sólo debía por consiguiente empezar después del fin del período reservado al registro escalonado.

68 Resulta por tanto que un nombre de dominio como el controvertido en el litigio principal, correspondiente a una denominación genérica deseada como tal, sólo pudo registrarse en la primera parte del registro escalonado gracias al artificio de una marca creada y registrada con este propósito.

69 En efecto, al no haber solicitado el registro de una marca denominativa, la demandante debería haber esperado el inicio del registro generalizado de nombres de dominio de primer nivel .eu para poder presentar su solicitud, arriesgándose de este modo, como cualquier otra persona interesada por el mismo nombre de dominio, a verse adelantada, con arreglo al principio «al primero que llega es al primero que se atiende», por otra solicitud de registro presentada con anterioridad a la suya.

70 Un comportamiento que pretende manifiestamente eludir el procedimiento de registro escalonado establecido por el Reglamento nº 874/2004 debe, por lo tanto, ser tenido en cuenta para apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

71 En tercer lugar, el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas también puede ser un indicio pertinente para determinar la existencia de un comportamiento de mala fe a la luz del objetivo del Reglamento nº 874/2004 consistente en prevenir o en evitar los registros o los usos especulativos o abusivos de nombres de dominio. A este respecto, se desprende de la resolución de remisión que la demandante presentó 180 solicitudes de la misma naturaleza.

72 En cambio, no tiene relevancia la circunstancia, mencionada en la resolución de remisión, de que, en el momento del registro del nombre de dominio controvertido en el litigio principal, la demandante no conociera al demandado.

73 La demandante alega, a este respecto, que el asunto principal se refiere al registro de un nombre de dominio consistente en un término genérico, lo cual no puede perjudicar en ningún caso a derechos de terceros, dado que nadie posee derechos exclusivos sobre expresiones genéricas. Los comportamientos especulativos o abusivos, que los supuestos de mala fe enumerados en el artículo 21, apartado 3, del Reglamento

nº 874/2004 pretenden combatir, quedarían por tanto excluidos por definición en los casos en que se registren nombres de dominio consistentes en términos genéricos. Por consiguiente, a su juicio, la demandante no actuó de mala fe en el sentido de dicho artículo 21, apartado 3.

74 Esta tesis es errónea por dos razones. Por una parte, se basa en la premisa, descartada en los apartados 31 a 39 de la presente sentencia, de que la enumeración de los supuestos de mala fe contemplados en el artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004 tiene carácter exhaustivo. Por otra parte, ignora que puedan existir legítimamente derechos anteriores sobre expresiones genéricas. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión y, en particular, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo (sentencia de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Rec. p. I-2303, apartados 26 y 32 y fallo).

75 Al no poder, por tanto, excluirse la existencia de derechos anteriores sobre un nombre correspondiente a una denominación genérica, la adopción de un comportamiento como el de la demandante comporta el riesgo de perjudicar a los titulares de dichos derechos.

76 Además, la adopción de un comportamiento como el descrito en el apartado 70 de la presente sentencia implica buscar la obtención de una ventaja indebida en detrimento de cualquier otra persona interesada por el mismo nombre de dominio que no posee un derecho anterior que pueda reivindicar y que, por lo tanto, debe esperar el inicio del registro generalizado de nombres de dominio de primer nivel .eu para poder presentar una solicitud de registro.

77 Por consiguiente, procede responder a la quinta cuestión planteada que, para apreciar si existe un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y, en particular, las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca y aquéllas en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu.

En cuanto a las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular:

— la intención de no utilizar la marca en el mercado para el que se solicitó la protección;

— la presentación de la marca;

— el hecho de haber registrado un número elevado de otras marcas correspondientes a denominaciones genéricas, y

— el hecho de haber registrado la marca poco antes del inicio del registro escalonado de nombres de dominio de primer nivel .eu.

Por lo que respecta a las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración, en particular:

— el uso abusivo de caracteres especiales o de signos de puntuación, en el sentido del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, a efectos de la aplicación de las reglas de transcripción contenidas en este artículo;

— el registro durante la primera fase del registro escalonado establecido en este Reglamento en virtud de una marca adquirida en circunstancias análogas a las del asunto principal, y

— el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas.

Sobre las cuestiones primera, segunda y tercera

78 Habida cuenta de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta y de las circunstancias del asunto principal, no procede responder a las tres primeras cuestiones planteadas.

Costas

79 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1) El artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados en los apartados a) a e) de esta disposición.

2) Para apreciar si existe un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y, en particular, las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca y aquéllas en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu.

En cuanto a las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular:

— la intención de no utilizar la marca en el mercado para el que se solicitó la protección;

— **la presentación de la marca;**

— **el hecho de haber registrado un número elevado de otras marcas correspondientes a denominaciones genéricas, y**

— **el hecho de haber registrado la marca poco antes del inicio del registro escalonado de nombres de dominio de primer nivel .eu.**

Por lo que respecta a las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración, en particular:

— **el uso abusivo de caracteres especiales o de signos de puntuación, en el sentido del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, a efectos de la aplicación de las reglas de transcripción contenidas en este artículo;**

— **el registro durante la primera fase del registro escalonado establecido en este Reglamento en virtud de una marca adquirida en circunstancias análogas a las del asunto principal, y**

— **el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas.**

Firmas