ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

3 de Junho de 2010 *

No processo C-569/08,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), por decisão de 18 de Novembro de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 22 de Dezembro de 2008, no processo

Internetportal und Marketing GmbH

contra

Richard Schlicht,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: J. N. Cunha Rodrigues, presidente de secção, P. Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relator), juízes,

advogada-geral: V. Trstenjak,
secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 10 de Dezembro de 2009,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Internetportal und Marketing GmbH, por T. Höhne e T. Bettinger, Rechtsanwälte,

— em representação de R. Schlicht, por J. Puhr, Rechtsanwältin,

— em representação do Governo checo, por M. Smolek, na qualidade de agente,

— em representação do Governo italiano, par G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão Europeia, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 10 de Fevereiro de 2010,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 874/2004 da Comissão, de 28 de Abril de 2004, que estabelece as regras de política de interesse público relativas à implementação e às funções do domínio de topo .eu, e os princípios que regem o registo (JO L 162, p. 40).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Internetportal und Marketing GmbH, sociedade que explora sítios Internet e comercializa produtos na Internet, e que é titular da marca sueca &R&E&I&F&E&N&, a R. Schlicht, detentor da marca Benelux *Reifen*, a respeito do nome de domínio «www.reifen.eu».

Quadro jurídico

3 Nos termos do seu artigo 1.º, o Regulamento (CE) n.º 733/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Abril de 2002, relativo à implementação do domínio de topo .eu (JO L 113, p. 1), contém as normas gerais da implementação do domínio de topo .eu, incluindo a designação de um registo, e estabelece o quadro de política geral em que o registo funcionará.

4 Nos termos do décimo sexto considerando deste regulamento, «[a] aprovação de uma política de interesse público em matéria de registo especulativo e abusivo de nomes de domínios deverá prever que os detentores de direitos anteriores reconhecidos ou consignados no direito interno e/ou comunitário e os organismos públicos beneficiem de um período de tempo específico (*sunrise period*) durante o qual o registo dos seus nomes de domínio é exclusivamente reservado a esses detentores […] e […] organismos públicos».

5 O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento prevê que «[a] Comissão […] adoptará […] regras [incluindo nomeadamente] [u]ma política de interesse público em matéria de registo especulativo e abusivo de nomes de domínios, incluindo a possibilidade de registos de nomes de domínios por fases, a fim de garantir aos detentores de direitos anteriores reconhecidos ou consignados no direito interno e/ou no direito comunitário, bem como aos organismos públicos, oportunidades temporárias adequadas de registarem os seus nomes».

6 Nos termos desta disposição, a Comissão adoptou o Regulamento n.º 874/2004.

7 O décimo segundo considerando deste regulamento tem o seguinte teor:

«Para salvaguardar os direitos anteriores reconhecidos pelo direito comunitário ou pelo direito nacional, deve instituir-se um procedimento para o registo por etapas. Tal registo deve ser efectuado em duas fases, com vista a garantir que os titulares de direitos anteriores disponham de oportunidades adequadas para registarem os nomes sobre os quais têm direitos anteriores. O registo deve garantir que a validação dos direitos seja efectuada por agentes de validação designados. Os agentes de validação devem apreciar o direito reivindicado sobre um determinado nome com base nas provas apresentadas pelos requerentes. A atribuição desse nome deve então efectuar-se segundo o princípio do "atendimento por ordem de chegada", caso haja dois ou mais candidatos a um nome de domínio, cada um deles titular de um direito anterior.»

8 O artigo 10.º do mesmo regulamento, intitulado «Interessados elegíveis e nomes que podem registar», dispõe:

«1. Os titulares de direitos anteriores reconhecidos ou estabelecidos pelo direito nacional e/ou comunitário e os organismos públicos são elegíveis para requererem o registo de nomes de domínio durante um período de registo por etapas, antes de se iniciar o registo geral do domínio .eu.

Nos "direitos anteriores" estão incluídos, *inter alia*, as marcas comerciais nacionais registadas, as marcas comerciais comunitárias registadas, as indicações geográficas ou designações de origem e, na medida em que se encontrem protegidos pelo direito nacional no respectivo Estado-Membro: marcas comerciais não registadas, nomes comerciais, identificadores de empresas, nomes de empresas, nomes de família e títulos distintivos de obras literárias e artísticas protegidas.

[…]

2. O registo com base num direito anterior consiste no registo do nome completo sobre o qual existe esse direito anterior, tal como consta da documentação que prova tal direito.

[…]»

9 O artigo 11.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Caracteres especiais», dispõe o seguinte:

«[…]

Caso o nome sobre o qual se reivindicam direitos anteriores contenha caracteres especiais, espaços ou pontuação serão totalmente eliminados do nome de domínio correspondente, substituídos por hífenes ou, se possível, transcritos.

Os caracteres especiais e pontuação referidos no segundo parágrafo incluem:

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

[…]»

10 O artigo 12.º, n.º 2, do Regulamento n.º 874/2004 fixa em quatro meses a duração do período previsto para o registo por etapas, não podendo o registo geral de nomes de domínio ter início antes de terminado o período de registo por etapas.

11 Esta mesma disposição prevê que o registo por etapas compreenderá duas fases, cada uma com uma duração de dois meses. Durante a primeira fase, só as marcas nacionais e comunitárias registadas, as indicações geográficas e os nomes e acrónimos de organismos públicos podem ser objecto de pedidos de registo como nomes de domínio.

12 Durante a segunda fase do registo por etapas, os nomes que podem ser registados na primeira fase e os nomes baseados em todos os outros direitos anteriores podem ser objecto de pedidos de registo como nomes de domínio.

13 O artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004, intitulado «Registos especulativos e abusivos», tem o seguinte teor:

«1. Um nome de domínio registado será objecto de anulação, no seguimento de um procedimento extrajudicial ou judicial adequado, se o nome de domínio for idêntico [a] ou susceptível de ser confundido com um nome em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito, como os direitos mencionados no n.º 1 do artigo 10.º, e se esse nome de domínio:

a) Tiver sido registado pelo seu titular sem direitos ou interesse legítimo; ou

b) Tiver sido registado ou estiver a ser utilizado de má fé.

[…]

3. Pode ser demonstrada má fé, na acepção da alínea b) do n.º 1, se:

a) As circunstâncias indicarem que o nome de domínio foi registado ou adquirido prioritariamente para fins de venda ou aluguer ou de transferência do nome de domínio para o titular de um nome em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito, ou para um organismo público, ou

b) O nome de domínio tiver sido registado para impedir o titular desse nome em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito, ou um organismo público, de transpor esse nome para um nome de domínio correspondente, desde que:

   i) possa ser demonstrado esse tipo de conduta do requerente do registo, ou

   ii) o nome de domínio não tenha sido utilizado de um modo pertinente há, pelo menos, dois anos, contados a partir da data de registo, ou

   iii) na altura em que for iniciado o procedimento PARL [procedimento alternativo de resolução de litígios], o titular de um nome de domínio em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito ou o titular de um nome de domínio de um organismo público tiver declarado a sua intenção de utilizar o nome de domínio de um modo pertinente, mas não o tenha feito no prazo de seis meses a contar da data em que se tiver iniciado o procedimento PARL;

c) O nome de domínio tiver sido registado prioritariamente com o fim de perturbar as actividades profissionais de um concorrente; ou

d) O nome de domínio for intencionalmente utilizado para atrair os utilizadores da Internet, na mira de ganhos comerciais, para o titular de um sítio *web* com esse nome de domínio ou outro local em linha, criando a possibilidade de confusão com um nome em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito ou com o nome de um organismo público, referindo-se essa possibilidade à fonte, ao patrocínio, à filiação ou ao aval do sítio *web* ou local ou de um produto ou serviço patente no sítio *web* ou local do titular de um nome de domínio; ou

e) O nome de domínio registado for um nome pessoal em relação ao qual não existe qualquer relação demonstrável entre o titular do nome de domínio e o nome registado.

[…]»

14 O artigo 22.º do Regulamento n.º 874/2004, sob a epígrafe «Procedimento alternativo de resolução de litígios (PARL)», dispõe o seguinte:

«1. Qualquer das partes pode dar início a um procedimento alternativo de resolução de litígios, se:

a) Um registo for especulativo ou abusivo, nos termos do artigo 21.º; ou

b) Uma decisão tomada pelo registo for incompatível com o presente regulamento ou com o Regulamento (CE) n.º 733/2002.

[…]

11. Em caso de procedimento contra um titular de um nome de domínio, o painel PARL decidirá que o nome de domínio será anulado, se considerar que o registo é especulativo ou abusivo, como previsto no artigo 21.º O nome de domínio será transferido para o queixoso, caso este se candidate a esse nome de domínio e satisfaça os critérios gerais de elegibilidade previstos no n.º 2, alínea b), do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 733/2002.

Em caso de procedimento contra o registo, o painel PARL determinará se uma decisão tomada pelo registo é contraditória com o presente regulamento ou com o Regulamento (CE) n.º 733/2002. O painel PARL decidirá que a decisão seja anulada e pode decidir, em casos justificados, que o nome de domínio em causa seja transferido, anulado ou atribuído, desde que, se necessário, estejam satisfeitos os critérios gerais de elegibilidade previstos no n.º 2, alínea b), do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 733/2002.

[…]

13. Os resultados do PARL são vinculativos para as partes e para o registo, excepto se forem iniciados procedimentos judiciais no prazo de 30 dias após a notificação do resultado do PARL às partes.»

15 Por decisão de 21 de Maio de 2003 (JO L 128, p. 29), a Comissão designou, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 733/2002, a associação sem fins lucrativos «European Registry for Internet Domains» (a seguir «EURid»), com sede em Bruxelas, como registo do domínio de topo .eu, responsável pela organização, gestão e administração do referido domínio.

16 A EURid atribuiu a competência em matéria de resolução extrajudicial de litígios prevista no artigo 22.º do Regulamento n.º 874/2004 ao Tribunal Arbitral da Câmara Económica da República Checa e da Câmara Agrária da República Checa (a seguir «tribunal arbitral»).

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

17 A recorrente no processo principal, uma sociedade anónima com sede em Salzburgo (Áustria), explora sítios Internet e comercializa produtos na Internet. Para poder registar nomes de domínios na primeira fase do procedimento de registo por etapas previsto no Regulamento n.º 874/2004, requereu com êxito ao registo de marcas sueco o registo de um total de 33 denominações genéricas como marcas, utilizando sempre o carácter especial «&» antes e após cada letra. Assim, apresentou um pedido em 11 de Agosto de 2005 que tinha por objecto o registo da marca nominativa &R&E&I&F&E&N& na classe 9 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «acordo de Nice»), correspondente à descrição «cintos de segurança». Esta marca foi registada em 25 de Novembro de 2005 sob o número 376729.

18 Todavia, resulta dos autos que a recorrente no processo principal nunca teve a intenção de utilizar a referida marca para cintos de segurança.

19 O nome de domínio «www.reifen.eu» foi posteriormente registado pela recorrente no processo principal na primeira fase do procedimento de registo por etapas com base na sua marca sueca &R&E&I&F&E&N&, eliminando desta o carácter especial «&», nos termos de uma das regras de transcrição referidas no artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004.

20 Segundo os factos referidos na decisão de reenvio, ao registar o nome de domínio «www.reifen.eu», significando o termo «Reifen» «pneus» em língua alemã, a recorrente no processo principal tem o objectivo de explorar um sítio Internet de comércio de pneus, mas ainda não tomou medidas preparatórias significativas para criar este sítio devido ao processo judicial actualmente pendente no órgão jurisdicional de reenvio e ao procedimento alternativo de resolução de litígios que o precedeu.

21 Resulta igualmente da decisão de reenvio que, no momento do registo do nome de domínio em causa no processo principal, o recorrido no processo principal não conhecia a recorrente no processo principal.

22 Além disso, resulta da mesma decisão que a recorrente no processo principal apresentou pedidos de registo relativos a 180 nomes de domínio, todos compostos por denominações genéricas.

23 O recorrido no processo principal é detentor da marca nominativa *Reifen*, registada em 28 de Novembro de 2005 no Instituto Benelux de Marcas para as classes 3 e 35 na acepção do acordo de Nice, correspondentes, respectivamente, às seguintes descrições: «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos de limpeza e, nomeadamente, produtos que contenham nano-partículas para limpeza de vidros de janelas» e «serviços de apoio à comercialização desses produtos de limpeza». O recorrido no processo principal requereu igualmente, em 10 de Novembro de 2005, o registo da marca nominativa comunitária *Reifen* para as mesmas duas classes. Com esta marca, cujo vocábulo se inspira, segundo os autos, nas três primeiras letras das palavras em língua alemã «Reinigung» (limpeza) e «Fenster» (janela), pretende comercializar em toda a Europa produtos de limpeza para superfícies superiores vidradas. Incumbiu do seu desenvolvimento a empresa Bergolin GmbH & Co. KG. Em 10 de Outubro de 2006, foi disponibilizada uma amostra do produto de limpeza I (Reifen A).

24 O recorrido no processo principal deduziu oposição no tribunal arbitral ao registo pela recorrente no processo principal do nome de domínio «www.reifen.eu». Por decisão de 24 de Julho de 2006 (processo 00910), o tribunal arbitral deu provimento à sua reclamação e retirou à recorrente no processo principal o referido nome de domínio e transferiu-o para o recorrido no processo principal. Nesta decisão, o tribunal arbitral considerou que o carácter «&» contido numa marca não deve ser eliminado, mas antes transcrito em caracteres normais. Segundo este tribunal, a recorrente no processo principal pretendeu inequivocamente contornar a regra de transcrição do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 numa série de pedidos de registo de nomes de domínio. Por conseguinte, estava de má fé quando apresentou o pedido de registo do nome de domínio em causa no processo principal.

25 A recorrente no processo principal contestou esta decisão, tendo intentado uma acção judicial nos termos do artigo 22.º, n.º 13, do Regulamento n.º 874/2004. Tendo esta acção sido julgada improcedente em primeira instância e tendo sido negado provimento ao recurso interposto, a recorrente no processo principal interpôs recurso de «Revision» para o órgão jurisdicional de reenvio.

26 Considerando que a decisão do litígio depende da interpretação do direito da União, e, em particular, do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004, o Oberster Gerichtshof (Supremo Tribunal) suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento […] n.º 874/2004 […] deve ser interpretado no sentido de que também existe um direito na acepção desta disposição quando:

a) [u]ma marca tenha sido [registada] sem a intenção de a utilizar para produtos ou serviços e apenas com o objectivo de poder requerer o registo de um [nome de] domínio idêntico a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — na primeira etapa do registo por etapas?

b) [a] marca subjacente ao registo [do nome] de domínio e idêntica a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — difira do [nome de] domínio na medida em que contenha caracteres especiais que tenham sido eliminados do nome de domínio, apesar de a transcrição dos caracteres especiais ter sido possível e a sua eliminação conduzir a que o [nome de] domínio se distinga da marca de um modo que exclua a existência de risco de confusão?

2) O artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento […] n.º 874/2004 deve ser interpretado no sentido de que só existe um interesse legítimo nos casos referidos nas alíneas a) a c) do n.º 2 do mesmo artigo?

3) [Em caso de resposta negativa, e]xiste igualmente um interesse legítimo na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento […] n.º 874/2004 quando o titular do [nome de] domínio pretende utilizar o [nome de] domínio idêntico a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — para efeitos de um portal na Internet consagrado ao tema?

[…]

4) [Em caso de resposta afirmativa à primeira e terceira questões, o] artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento […] n.º 874/2004 deve ser interpretado no sentido de que só os factos referidos nas alíneas a) a e) [desta disposição demonstram] má fé na acepção do n.º 1, alínea b), do mesmo artigo?

[…]

5) [Em caso de resposta negativa, e]xiste igualmente má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento […] n.º 874/2004 quando o [nome de] domínio tenha sido registado, na primeira fase do registo por etapas, com base numa marca idêntica a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — que o titular do [nome de] domínio só adquiriu para poder requerer o registo do [nome de] domínio na primeira fase do registo por etapas e, por conseguinte, para se antecipar a outros interessados e, eventualmente, também aos titulares de direitos sobre [a marca]?»

Quanto às questões prejudiciais

Observação preliminar

27 A recorrente no processo principal alega, antes de mais, que não lhe podem ser imputados erros eventualmente cometidos pelo registo em relação ao registo do nome de domínio em causa no processo principal. Estes erros deveriam ter sido suscitados no âmbito de um processo contra o registo, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, e não no âmbito de um processo contra o titular do nome de domínio em causa.

28 Apesar de o órgão jurisdicional de reenvio não ter submetido uma questão sobre este ponto, compete ao Tribunal de Justiça, no quadro da cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, instituída pelo artigo 267.º TFUE, e na medida em que a tese da recorrente no processo principal não é irrelevante para a solução do litígio, dar àquele órgão jurisdicional uma resposta útil que lhe permita decidir o litígio que lhe foi submetido (v., por analogia, acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C-295/97, Colect., p. I-3735, n.º 25).

29 A este respeito, importa salientar que o artigo 22.º, n.º 11, primeiro e segundo parágrafos, do Regulamento n.º 874/2004 permite a qualquer das partes dar início a um procedimento alternativo de resolução de litígios contra um titular de um nome de domínio quando o registo seja especulativo ou abusivo ou contra o registo quando uma das suas decisões viole os Regulamentos n.ºs 733/2002 ou 874/2004. Tendo o litígio no processo principal, que foi intentado nos termos das disposições do artigo 22.º do Regulamento n.º 874/2004, por objecto um registo pretensamente especulativo ou abusivo, o procedimento pôde validamente ser instaurado contra o titular do nome de domínio.

30 A este respeito, carece, pois, de fundamento a tese da recorrente no processo principal.

Quanto à quarta questão

31 Com a quarta questão, que importa examinar em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, no essencial, se as circunstâncias que demonstram a má fé estão exaustivamente enumeradas no artigo 21.º, n.º 3, alíneas a) a e), do Regulamento n.º 874/2004.

32 Antes de mais, cumpre observar que existe uma certa disparidade entre as diversas versões linguísticas do artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004. Assim, a versão alemã desta disposição lê-se da seguinte forma: «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]». Esta formulação, que se traduz literalmente por «Existe má fé na acepção do n.º 1, alínea b), quando […]», poderia sugerir que as hipóteses de má fé referidas no artigo 21.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento se circunscrevem aos casos expressamente previstos no referido n.º 3.

33 Todavia, a disposição em causa não pode ser examinada apenas na versão em língua alemã, devendo as disposições do direito da União ser interpretadas e aplicadas de maneira uniforme à luz das versões aprovadas em todas as línguas da União (v., neste sentido, acórdãos de 8 de Dezembro de 2005, Jyske Finans, C-280/04, Colect., p. I-10683, n.º 31, e de 3 de Abril de 2008, Endendijk, C-187/07, Colect., p. I-2115, n.º 22).

34 Ora, resulta das versões linguísticas do artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004 diferentes da versão em língua alemã que a enumeração de circunstâncias constitutivas de má fé contida nesta disposição é apenas exemplificativa. Assim, a versão

em língua francesa da referida disposição tem a seguinte redacção: «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]» [Pode ser demonstrada má fé, na acepção da alínea b) (do referido artigo) do n.º 1, se (…)]. A ideia expressa pelo verbo «pouvoir» encontra-se igualmente noutras versões linguísticas, nomeadamente em língua inglesa («may»), em língua italiana («può»), em língua espanhola («podrá»), em língua polaca («można»), em língua portuguesa («pode»), em língua neerlandesa («kan») assim como em língua búlgara («може»).

35 A este respeito, há que lembrar que, segundo jurisprudência assente, a necessidade de uma aplicação e, por conseguinte, de uma interpretação uniformes de um acto comunitário exclui a possibilidade de esse acto ser considerado isoladamente numa das suas versões, antes exigindo que seja interpretado em função quer da vontade efectiva do seu autor quer do fim por ele prosseguido, à luz, nomeadamente, das versões em todas as línguas (v., designadamente, acórdãos de 12 de Novembro de 1969, Stauder, 29/69, Colect. 1969-1970, p. 157, n.º 3; de 22 de Outubro de 2009, Zurita García e Choque Cabrera, C-261/08 e C-348/08, Colect., p. I-10143, n.º 54; e de 28 de Janeiro de 2010, Eulitz, C-473/08, Colect., p. I-907, n.º 22).

36 Além disso, importa salientar a este respeito que o Regulamento n.º 733/2002 visa, nomeadamente, a definição de uma política de interesse público em matéria de registo especulativo e abusivo de nomes de domínios que deve assegurar o respeito dos direitos anteriores reconhecidos ou consignados no direito interno e/ou no direito da União. Esta política de interesse público é mais especialmente implementada pelo artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004, que prevê, no essencial, a anulação de um nome de domínio registado de forma especulativa ou abusiva.

37 Ora, o objectivo de impedir deste modo os registos especulativos ou abusivos de nomes de domínio, que podem, pela sua própria natureza, ser caracterizados por diversas circunstâncias factuais e jurídicas, seria comprometido se a má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 apenas pudesse ser demonstrada pelas circunstâncias enumeradas de forma taxativa nas alíneas a) a e) do n.º 3 do referido artigo.

38 Por fim, resulta do décimo sexto considerando do Regulamento n.º 874/2004 que o registo deve levar em conta as melhores práticas internacionais no domínio em causa e, em particular, as recomendações da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para garantir que se evitem, na medida do possível, os registos especulativos e abusivos. Ora, como alega a Comissão, decorre claramente do relatório final da OMPI de 30 de Abril de 1999 relativo ao processo de consulta sobre os nomes de domínio da Internet, e mais especialmente do n.º 2 da Recomendação n.º 171 relativa ao conceito de «má fé», que a lista de circunstâncias constitutivas de má fé, que corresponde, aliás, em grande medida, à lista reproduzida no artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004, não é taxativa.

39 Por conseguinte, deve responder-se à quarta questão submetida que o artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004 deve ser interpretado no sentido de que a má fé pode ser demonstrada por circunstâncias diferentes das enumeradas nas alíneas a) a e) desta disposição.

Quanto à quinta questão

40 Com a quinta questão, que importa examinar em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pede, no essencial, que o Tribunal de Justiça interprete o conceito de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004.

41 Nos termos desta disposição, quando um nome de domínio registado é idêntico a ou susceptível de ser confundido com um nome em relação ao qual o direito nacional e/ou o direito da União reconheça ou estabeleça um direito, este nome de domínio será anulado se tiver sido registado ou estiver a ser utilizado de má fé.

42 Ora, a má fé deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os factores relevantes do caso concreto (v., por analogia, acórdão de 11 de Junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Colect., p. I-4893, n.º 37).

43 No que se refere mais especialmente aos elementos que caracterizam um comportamento como o da recorrente no processo principal, tendo em conta a matéria de facto dada como provada na decisão de reenvio, cumpre acrescentar os seguintes esclarecimentos.

44 Em primeiro lugar, importa examinar as condições nas quais a marca nominativa &R&E&I&F&E&N& foi registada.

45 A este respeito, há que tomar em consideração, em primeiro lugar, a intenção da recorrente no processo principal no momento da apresentação do pedido de registo desta marca, como elemento subjectivo que deve ser determinado com referência às circunstâncias objectivas do caso concreto (v., neste sentido, acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, já referido, n.ºs 41 e 42).

46 O facto de requerer o registo de uma marca sem a intenção de a utilizar enquanto tal, com o único objectivo de proceder seguidamente ao registo, com fundamento no direito a esta marca, de um nome de domínio de topo .eu durante a primeira fase do registo por etapas previsto no Regulamento n.º 874/2004, pode, em determinadas circunstâncias, consubstanciar um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento.

47 No caso em apreço, decorre da decisão de reenvio que a recorrente, apesar de ter procedido ao registo da marca nominativa &R&E&I&F&E&N& na Suécia para cintos de segurança, pretendia, na realidade, explorar um sítio Internet destinado ao comércio de pneus, o qual pretendia registar.

48 Consequentemente, segundo as conclusões do órgão jurisdicional de reenvio, e como a própria recorrente no processo principal admite, esta última não tinha qualquer intenção de utilizar a marca assim registada para os produtos abrangidos por este registo.

49 Em segundo lugar, a apresentação da marca em causa pode também ser relevante para a apreciação da existência de um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 (v., por analogia, acórdão Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, já referido, n.º 50).

50 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio destaca que, abstraindo dos caracteres especiais que precedem e seguem cada letra, a marca nominativa &R&E&I&F&E&N& corresponde a uma denominação genérica em língua alemã, a saber «Reifen» («pneus»). Além disso, importa observar que esta marca se caracteriza, do ponto de vista semântico e visual, por uma apresentação pouco habitual e irracional em termos linguísticos. Com efeito, o carácter especial «&» inserido antes e após cada letra afigura-se, deste modo, destituído de qualquer valor semântico. Por conseguinte, esta apresentação pode sugerir que este carácter especial foi introduzido exclusivamente com o intuito de camuflar o termo genérico escondido na referida marca.

51 Em terceiro lugar, o carácter repetitivo de um comportamento pode igualmente ser levado em consideração com vista a apreciar se este é ou não constitutivo de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que a recorrente no processo principal procedeu ao registo na Suécia de um total de 33 marcas correspondentes a denominações genéricas em língua alemã, utilizando sempre o carácter especial «&» antes e após todas as letras que faziam parte dos sinais cujo registo era pedido.

52 Em quarto lugar, a cronologia dos acontecimentos também pode constituir um elemento de apreciação relevante. No caso em apreço, a circunstância de a recorrente no processo principal só ter procedido ao registo da marca nominativa &R&E&I&F&E&N& pouco tempo antes do início da primeira fase de registo por etapas dos nomes de domínio de topo .eu merece também uma atenção particular para efeitos de apreciação da existência de uma eventual má fé. A este respeito, decorre da decisão de reenvio que a recorrente no processo principal apresentou o pedido de registo da referida marca à autoridade competente sueca em 11 de Agosto de 2005, tendo esta deferido esse pedido em 25 de Novembro de 2005, enquanto a EURid tinha anunciado que o registo de nomes de domínio de topo .eu teria início em 7 de Dezembro de 2005.

53 Neste contexto, se é verdade que a marca nominativa sueca &R&E&I&F&E&N& é válida enquanto não for objecto de uma declaração de extinção ou de nulidade, as condições nas quais esta marca foi registada podem caracterizar um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004.

54 Em segundo lugar, no que se refere às condições nas quais o nome de domínio «www.reifen.eu» foi registado, impõe-se salientar, em primeiro lugar, que a utilização abusiva de um carácter especial ou de um sinal de pontuação no nome sobre o qual foi invocado um direito, à luz das regras de transcrição do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, pode ser um factor relevante para apreciar a existência de um comportamento de má fé por parte do titular de um nome de domínio.

55 O segundo parágrafo do referido artigo dispõe que, caso o nome sobre o qual são invocados direitos anteriores contenha caracteres especiais, como o carácter «&», estes «serão totalmente eliminados do nome de domínio correspondente, substituídos por hífenes ou, se possível, transcritos». Ora, resulta da decisão de reenvio que, com base nesta primeira possibilidade, a recorrente pôde obter a eliminação de todos os caracteres «&» da sua marca nominativa &R&E&I&F&E&N& e, assim, proceder ao registo do nome de domínio «www.reifen.eu».

56 A este respeito, não pode ser acolhida a tese da Comissão segundo a qual as três regras de transcrição previstas no artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 devem ser hierarquizadas. Segundo esta instituição, os caracteres especiais que têm um valor semântico devem ser expressos em caracteres normais, os que têm um função de separação devem ser substituídos por hífenes e só os que não têm valor semântico nem função de separação devem ser eliminados.

57 Todavia, como alegam a recorrente no processo principal e o Governo checo, a redacção do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 não permite concluir que exista qualquer hierarquia entre estas três regras de transcrição.

58 O facto de esta disposição prever que os caracteres especiais devem «se possível» ser expressos em caracteres normais não assume relevância para este efeito. Efectivamente, esta expressão deve ser interpretada, não no sentido de que estabelece uma hierarquia entre as diferentes possibilidades de transcrição, mas no de que visa a impossibilidade de expressar por caracteres normais certos caracteres especiais.

59 Além disso, a posição da Comissão teria como consequência, no caso de registos especulativos ou abusivos, favorecer o recurso aos caracteres especiais cuja eliminação fosse possível, ao passo que, no caso de registos de boa fé, os requerentes não teriam qualquer opção no que se refere à transcrição de caracteres especiais, pelo que lhes poderia ser imposto um nome de domínio de topo .eu não correspondente, do seu ponto de vista, ao nome relativamente ao qual invocaram um direito anterior.

60 A este respeito, importa salientar que resulta do artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento n.º 874/2004 que o registo de um nome de domínio de topo .eu com fundamento num direito anterior consiste no registo do nome completo sobre o qual existe um direito anterior, conforme o mesmo é mencionado na documentação que comprova a existência deste direito.

61 Dado que determinados caracteres especiais que podem aparecer num nome sobre o qual existe um direito anterior não podem, todavia, constar de um nome de domínio devido a limitações de natureza técnica, o legislador previu, no segundo parágrafo do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, regras de transcrição desses caracteres especiais.

62 Assim, decorre da leitura conjugada dos artigos 10.º, n.º 2, e 11.º do Regulamento n.º 874/2004 que a aplicação das regras de transcrição referidas no segundo parágrafo do dito artigo 11.º está subordinada ao objectivo de garantir a identidade ou a correspondência mais aproximada possível entre o nome de domínio cujo registo é requerido e o nome sobre o qual é invocado um direito anterior.

63 A presença de caracteres especiais no nome sobre o qual o direito anterior é invocado, bem como a escolha efectuada pelo requerente à luz das três regras de transcrição destes caracteres que constam do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004, a saber, a eliminação, a substituição por hífenes ou a transcrição, podem, assim, indicar a existência de um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, nomeadamente no caso de o nome de domínio cujo registo é requerido não corresponder ao nome sobre o qual é invocado um direito anterior.

64 A este respeito, resulta da decisão de reenvio que os caracteres especiais inseridos de forma irracional do ponto de vista linguístico no nome sobre o qual foi invocado um direito anterior foram eliminados do nome de domínio cujo registo foi requerido, em vez de serem substituídos por hífenes ou transcritos, pelo que a concordância entre o referido nome de domínio e o nome objecto de um direito anterior está comprometida.

65 Em segundo lugar, importa recordar que, de modo a assegurar aos titulares de direitos anteriores a possibilidade de, de forma conveniente, procederem ao registo dos nomes sobre os quais detêm direitos, o Regulamento n.º 874/2004 instituiu, como resulta do seu décimo segundo considerando, um procedimento de registo por etapas.

66 Nos termos do artigo 12.º do mesmo regulamento, este procedimento compreende duas fases. Durante a primeira fase, apenas as marcas nacionais e comunitárias registadas, as indicações geográficas e os nomes e acrónimos de organismos públicos podem ser objecto de um pedido de registo como nomes de domínio. A segunda fase diz respeito aos nomes que podem ser registados na primeira fase e aos nomes associados a todos os outros direitos anteriores.

67 O registo geral dos nomes de domínio de topo .eu não terá, por conseguinte, início antes de terminado o período de registo por etapas.

68 Assim, verifica-se que só foi possível proceder ao registo durante a primeira fase do registo por etapas de um nome de domínio como o que está em causa no processo principal, que corresponde deliberadamente a uma denominação genérica, devido ao artifício de uma marca criada e registada com essa finalidade.

69 Com efeito, caso não tivesse procedido ao registo de uma marca nominativa, a recorrente no processo principal deveria ter aguardado o início do registo geral de nomes de domínio de topo .eu para poder apresentar o seu pedido, correndo assim o risco, como qualquer outra pessoa interessada no mesmo nome de domínio, de ser preterida, em conformidade com o princípio do «atendimento por ordem de chegada», por outro pedido de registo apresentado antes do seu.

70 Um comportamento que visa de forma manifesta contornar o procedimento de registo por etapas instituído pelo Regulamento n.º 874/2004 deve, assim, ser levado em conta na apreciação da existência de um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

71 Em terceiro lugar, o facto de ter apresentado um número significativo de pedidos de registo relativos a nomes de domínio que correspondem a denominações genéricas pode igualmente constituir um indício pertinente na apreciação da existência de um comportamento de má fé à luz do objectivo do Regulamento n.º 874/2004 de impedir ou evitar registos e utilizações especulativos ou abusivos de nomes de domínio. A este respeito, resulta da decisão de reenvio que a recorrente no processo principal apresentou 180 pedidos desta natureza.

72 Em contrapartida, não é relevante a circunstância, mencionada na decisão de reenvio, de, no momento do registo do nome de domínio em causa no processo principal, a recorrente no processo principal não conhecer o recorrido no processo principal.

73 A este respeito, a recorrente no processo principal alega que está em causa, no processo principal, o registo de um nome de domínio que consiste num termo genérico, o que não pode, de modo algum, prejudicar direitos de terceiros, dado que ninguém detém direitos exclusivos sobre expressões genéricas. Os comportamentos especulativos ou abusivos aos quais as situações de má fé enumeradas no artigo 21.º, n.º 3, do

Regulamento n.º 874/2004 visam obviar estão, por conseguinte, excluídos por definição no caso de registo de nomes de domínio que consistem em termos genéricos. Por conseguinte, a recorrente no processo principal não agiu de má fé na acepção do referido artigo 21.º, n.º 3.

74 Esta tese é errada por duas razões. Por um lado, assenta na premissa, rejeitada nos n.os 31 a 39 do presente acórdão, de que a enumeração dos casos de má fé constantes do artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004 é taxativa. Por outro, ignora que possam legitimamente existir direitos anteriores sobre expressões genéricas. Com efeito, como já decidiu o Tribunal de Justiça, o direito da União, nomeadamente o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro, na qual é desprovido de carácter distintivo ou descritivo dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo (acórdão de 9 de Março de 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Colect., p. I-2303, n.os 26, 32 e dispositivo).

75 Por conseguinte, não se podendo excluir a existência de direitos anteriores sobre um nome que corresponde a uma denominação genérica, a adopção de um comportamento como o da recorrente no processo principal comporta o risco de prejudicar os titulares desses direitos.

76 Além disso, a adopção de um comportamento como o caracterizado no n.º 70 do presente acórdão equivale a procurar obter uma vantagem indevida em detrimento de qualquer outra pessoa interessada no mesmo nome de domínio que não disponha de um direito anterior que possa invocar e que terá, portanto, de aguardar o registo geral de nomes de domínio de topo .eu para poder apresentar um pedido de registo.

77 Por conseguinte, há que responder à quinta questão submetida que, para apreciar se existe um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, lido em conjugação com o n.º 3 do mesmo artigo, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração todos os factores relevantes próprios do caso em apreço, nomeadamente as condições em que o registo da marca foi obtido e as condições em que o nome de domínio de topo .eu foi registado.

No que se refere às condições em que o registo da marca foi obtido, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular:

— a intenção de não utilizar a marca no mercado para o qual a protecção foi requerida;

— a apresentação da marca;

— o facto de ter registado um número elevado de outras marcas correspondentes a denominações genéricas; e

— o facto de ter registado a marca pouco tempo antes do início do registo por etapas de nomes de domínio de topo .eu.

No que se refere às condições nas quais o nome de domínio de topo .eu foi registado, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular:

— a utilização abusiva de caracteres especiais ou pontuação, na acepção do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, para efeitos de aplicação das regras de transcrição previstas neste artigo;

— o registo durante a primeira fase do registo por etapas previsto neste regulamento com base numa marca obtida em circunstâncias como as do processo principal; e

— o facto de ter apresentado um número elevado de pedidos de registo de nomes de domínio correspondentes a denominações genéricas.

Quanto à primeira, segunda e terceira questões

78 Tendo em conta as respostas dadas à quarta e quinta questões prejudiciais, bem como as circunstâncias do processo principal, não há que responder às três primeiras questões submetidas.

Quanto às despesas

79 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

1) O artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 874/2004 da Comissão, de 28 de Abril de 2004, que estabelece as regras de política de interesse público relativas à implementação e às funções do domínio de topo .eu, e os princípios que regem o registo, deve ser interpretado no sentido de que a má fé pode ser demonstrada por circunstâncias diferentes das enumeradas nas alíneas a) a e) desta disposição.

2) Para apreciar se existe um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, lido em conjugação com o n.º 3 do mesmo artigo, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração todos os factores relevantes próprios do caso em apreço, nomeadamente as condições em que o registo da marca foi obtido e as condições em que o nome de domínio de topo .eu foi registado.

No que se refere às condições em que o registo da marca foi obtido, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular:

— **a intenção de não utilizar a marca no mercado para o qual a protecção foi requerida;**

— **a apresentação da marca;**

— **o facto de ter registado um número elevado de outras marcas correspondentes a denominações genéricas; e**

— **o facto de ter registado a marca pouco tempo antes do início do registo por etapas de nomes de domínio de topo .eu.**

No que se refere às condições nas quais o nome de domínio de topo .eu foi registado, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular:

— **a utilização abusiva de caracteres especiais ou pontuação, na acepção do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, para efeitos de aplicação das regras de transcrição previstas neste artigo;**

— **o registo durante a primeira fase do registo por etapas previsto neste regulamento com base numa marca obtida em circunstâncias como as do processo principal; e**

— **o facto de ter apresentado um número elevado de pedidos de registo de nomes de domínio correspondentes a denominações genéricas.**

Assinaturas