

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

VERICA TRSTENJAK

apresentadas em 10 de Fevereiro de 2010¹

I — Introdução

1. O presente processo baseia-se numa decisão de reenvio do Oberster Gerichtshof (Áustria) nos termos do artigo 234.º CE, pela qual o órgão jurisdicional de reenvio submeteu ao Tribunal de Justiça cinco questões relativas à interpretação do artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 874/2004².

2. Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio entre a empresa Internetportal und Marketing GmbH, que explora sítios Internet e comercializa produtos na Internet (a seguir recorrente), e Richard Schlicht, titular da marca Benelux «Reifen» que pretende utilizar para novos produtos de limpeza, nomeadamente para vidros³ (a seguir «recorrido»), a propósito do nome de domínio «reifen.eu».

3. «As questões incidem em substância sobre os critérios para determinar a existência de um »direito, de um «interesse geral» e da «má fé», na aceção do referido artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004.

II — Enquadramento jurídico

4. 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 .eu⁴, contém, conforme o seu artigo 1.º, as regras 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.

5. Nos termos do seu décimo sexto considerando, esta 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

1 — Língua original: francês.

2 — Regulamento 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).

3 — Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o nome da marca é composto pelas três primeiras letras das palavras alemãs «Reinigungsmittel» (produtos de limpeza) e «Fenster» (janela); mas a palavra «Reifen» em si mesma significa pneu.

4 — JO L 113, p. 1.

de um período de tempo específico (sunrise period) durante o qual o registo dos seus nomes de domínio é exclusivamente reservado a esses detentores de direitos anteriores reconhecidos ou consignados no direito interno e/ou comunitário e aos organismos públicos.

6. O artigo 5.º («Quadro de política geral») do Regulamento n.º 733/2002 tem a seguinte redacção:

«1. A Comissão [...] adoptará regras de política de interesse público relativas à implementação e às funções do TLD .eu e aos princípios de política de interesse público em matéria de registo. A política de interesse público incluirá, nomeadamente:

- a) Uma política de resolução extrajudicial de litígios;
- b) Uma 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;

[....]»

I - 4876

7. O Regulamento n.º 874/2004, adoptado em aplicação do referido artigo, dispõe no seu décimo segundo considerando que:

«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. [...] 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 3.º («Pedidos de registo de nomes de domínio») do Regulamento n.º 874/2004 dispõe que:

«Dos pedidos de registo de nomes de domínio devem constar os seguintes elementos:

[...]

- c) A declaração, por via electrónica, da parte requerente de que, tanto quanto é do seu conhecimento, o pedido de registo do nome de domínio é apresentado de boa fé e não infringe quaisquer direitos de terceiros.

[....]»

9. O artigo 10.º («Interessados elegíveis e nomes que podem registar») do Regulamento n.º 874/2004 tem a seguinte redacção:

«1. Os titulares de direitos anteriores reconhecidos ou estabelecidos pelo direito nacional e/ou comunitário [...] 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.

[...]»

10. O artigo 11.º («Caracteres especiais») do Regulamento n.º 874/2004 dispõe o seguinte:

«No que respeita ao registo de nomes completos constituídos por vários elementos textuais ou lexicais separados por espaços, considera-se que existe identidade entre tais nomes completos e os mesmos nomes unindo os seus diversos elementos através de um hífen ou juntando-os sem qualquer separação.

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

[...] Em todos os outros casos, o nome de domínio será idêntico aos elementos textuais ou lexicais do nome sobre o qual existe um direito anterior.»

11. O artigo 12.º («Princípios que regem o registo por etapas») do Regulamento n.º 874/2004 tem a seguinte redacção:

«1. O registo por etapas iniciar-se-á [...] apenas quando estiver cumprido o requisito do primeiro parágrafo do artigo 6.º [...]

O registo publicará a data de início do registo por etapas com, pelo menos, dois meses de antecedência e dará disso conhecimento a todos os agentes de registo aprovados.

[...]

2. O período de registo por etapas terá uma duração de quatro meses. O registo geral de nomes de domínio ["Landrush period"] não terá início antes de terminado o período de registo por etapas.

O registo por etapas compreenderá duas fases, cada uma com uma duração de dois meses.

Durante a primeira fase do registo por etapas, só as marcas nacionais e comunitárias registadas, as indicações geográficas e os nomes e acrónimos mencionados no n.º 3 do artigo 10.º podem ser objecto de pedidos de registo pelos titulares de direitos ou licenças anteriores e pelos organismos públicos mencionados no n.º 1 do artigo 10.º

Durante a segunda fase, 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 pelos titulares de direitos anteriores sobre esses nomes.

3. O pedido de registo de um nome de domínio baseado num direito anterior nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º deve incluir uma referência ao fundamento jurídico nacional ou comunitário em que se funda o direito sobre o nome, bem como outras informações pertinentes, como o número de registo da marca comercial, informações sobre a publicação num jornal oficial ou diário do Governo, informações relativas à inscrição em associações profissionais ou empresariais e em câmaras de comércio.

[...]

6. A resolução de litígios respeitantes a nomes de domínio obedecerá às regras previstas no capítulo VI.»

12. O artigo 21.º («Registos especulativos e abusivos») do Regulamento n.º 874/2004 é do 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 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.

2. Pode ser demonstrado um interesse legítimo, para efeitos da alínea a) do n.º 1, se:

a) antes de um eventual aviso de procedimento alternativo de resolução de litígios (PARL), o titular de um nome de domínio tiver utilizado esse nome ou um nome correspondente ao nome de domínio para a oferta de bens ou serviços ou tenha efectuado preparativos demonstráveis para o fazer;

b) o titular de um nome de domínio for uma empresa, organização ou pessoa colectiva que é vulgarmente conhecida pelo nome de domínio, mesmo na ausência de um direito reconhecido ou estabelecido pela legislação nacional e/ou comunitária;

c) o titular de um nome de domínio estiver a utilizar o nome de domínio legitimamente e para fins não comerciais ou com correcção, sem intenção de enganar os consumidores ou prejudicar a reputação de um nome em relação ao qual a legislação nacional e/ou comunitária reconheça ou estabeleça um direito.

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

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.

iii) na altura em que for iniciado o procedimento PARL, 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;

[...]

13. O artigo 22.º («Procedimento alternativo de resolução de litígios», a seguir «PARL»)⁵ do Regulamento n.º 874/2004 dispõe o seguinte:

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

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

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

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

[...]

5 — Noutras versões linguísticas que não a portuguesa, ACR, acrónimo derivado do inglês Alternative Dispute Resolution, mais conhecido e utilizado na linguagem técnica neste domínio.

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.

[...]

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.»

III — Matéria de facto, tramitação do processo principal e questões prejudiciais

14. A recorrente gere portais na Internet e comercializa produtos nesta rede. Para poder requerer o registo de domínios na primeira fase do procedimento de registo por etapas requereu com êxito ao registo de marcas sueco o registo de um total de 33 denominações genéricas alemãs como marcas, utilizando sempre o carácter especial «&» antes e depois ou entre cada letra. O pedido da recorrente de 11 de Agosto de 2005 tinha

por objecto o registo da marca nominativa «&R&E&I&F&E&N&» na classe internacional 9 (cintos de segurança), registo que foi efectuado em 25 de Novembro seguinte.

15. A recorrente nunca teve intenção de usar esta marca para cintos de segurança, mas, após uma declaração da PricewaterhouseCoopers, empresa incumbida pelo EURID do exame dos pedidos de domínios, considerou que, na sequência do registo desta marca como domínio de topo .eu em aplicação da «regra de transcrição», os caracteres «&» deviam ser eliminados e, em consequência, mantinha-se a palavra «pneus» que, em sua opinião, não devia em caso algum ser protegida pelo direito das marcas por se tratar de uma denominação genérica.

16. De facto, quando da primeira fase do procedimento de registo por etapas, o domínio «www.reifen.eu» foi registado pela recorrente, com base na sua marca sueca «&R&E&I&F&E&N&». A recorrente apresentou o pedido de registo de 180 nomes de domínio compostos por denominações genéricas. Através do domínio www.reifen.eu, a recorrente tem como objectivo gerir um portal na internet para a comercialização de pneus, mas, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, ainda não tomou medidas preparatórias significativas para o concretizar, devido à pendência do presente processo e do processo arbitral que o precedeu. Na altura do registo do domínio, o recorrido não era conhecido da recorrente.

17. O recorrido é titular da marca nominativa «Reifen» (pneus) requerida em 10 de Novembro de 2005 no Office des marques Benelux e registada em 28 de Novembro de 2005 para as classes 3 (preparações para lavar e branquear; produtos de limpeza [...], em especial produtos que contenham nanopartículas para limpeza de vidros de janelas) e 35 (serviços de apoio à comercialização desse tipo de produtos).

18. Além disso, em 10 de Novembro de 2005, o recorrido requereu o registo da marca nominativa comunitária «Reifen» para as classes 3 (produtos para a limpeza de vidros de janelas e superfícies de painéis solares, em especial produtos contendo nanopartículas) e 35 (limpeza, para terceiros, de vidros de janelas e painéis solares). Sob esta marca, o recorrido pretende comercializar em toda a Europa «produtos de limpeza para superfícies semelhantes aos vidros de janelas» e de cujo desenvolvimento já incumbiu a empresa BERGOLIN GmbH & Co KG. Em 10 de Outubro de 2006, já estava disponível uma amostra da solução de limpeza I (REIFEN A).

19. O recorrido impugnou o registo do nome de domínio «www.reifen.eu» a favor da recorrente no tribunal arbitral checo, o qual, por decisão de 24 de Julho de 2006⁶, julgou procedente a sua impugnação e retirou à recorrente o nome de domínio «reifen» atribuindo-o ao recorrido.

20. O tribunal arbitral considerou que a sua jurisprudência anterior proferida em processos contra o Registo (EURID) devia ser aplicada por analogia no presente processo instaurado contra o titular do domínio. Resulta dessa jurisprudência que o carácter «&» contido numa marca não deve ser eliminado, mas apenas transcrito em caracteres normais. A recorrente pretenderia manifestamente contornar a regra técnica do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 numa série de casos. Por conseguinte, estaria de má fé quando do seu pedido de registo do domínio controvertido.

21. A recorrente interpôs então recurso em 23 de Agosto de 2006, em conformidade com o prazo previsto no artigo 22.º, n.º 13, do Regulamento n.º 874/2004, no qual pede que seja declarado que o nome de domínio «reifen» como domínio de topo .eu não pode ser-lhe retirado nem transferido para o recorrido; a título subsidiário, a recorrente pede que seja declarado que a decisão do tribunal arbitral de 24 de Julho de 2006 é ilegal e, nomeadamente, que a recorrente não pode ceder ao recorrido o nome de domínio «reifen» como domínio de topo .eu nem este ser-lhe retirado.

22. Nos órgãos jurisdicionais inferiores, os argumentos das partes giraram substancialmente em redor das questões seguintes.

6 — No processo 00910.

23. A recorrente considera que, através do registo da marca sueca «&R&E&I&F&E&N&», baseado na regra de transcrição do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004, se limitou a aplicar a referida regra para obter a melhor posição de partida possível na primeira fase do procedimento de registo por etapas. Esta intenção não constituía «má fé» na acepção do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004, nem sequer era abusiva.

24. Com efeito, a recorrente dispõe de uma marca registada com base na qual obteve o domínio «www.reifen.eu» em virtude do princípio do «atendimento por ordem de chegada». Além disso tem um interesse legítimo na denominação genérica «Reifen» porque pretende criar um portal temático na Internet sob esta denominação. Acresce que o registo do domínio «reifen.eu» não foi efectuado com o fim de impedir a utilização da Internet pelo recorrido, tanto mais que nem sequer tinha qualquer conhecimento das actividades deste nem dos seus produtos. Finalmente, o número de marcas e de denominações por si registadas assim como a sua utilização são destituídos de pertinência no caso em apreço.

25. A recorrente considera também que o registo por etapas tem como único fim proteger

os titulares de direitos anteriores, mas não tem como objectivo que as denominações genéricas sejam requeridas unicamente na fase de registo geral. Por conseguinte, nada se opõe a que denominações genéricas sejam objecto de um pedido de registo como nomes de domínios desde a primeira fase do registo por etapas. O artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 não foi aplicado de forma incorrecta, tendo em conta que as três possibilidades nele previstas (eliminação total, substituição por hífenes ou transcrição) são equivalentes e que a expressão «se possível» significa unicamente que a terceira alternativa nem sempre funciona.

26. O recorrido conclui no sentido da improcedência do pedido, na medida em que a recorrente contornou de maneira abusiva e de má fé a finalidade do Regulamento n.º 874/2004; esta consiste em impedir o registo em massa e sistemático de nomes de domínio e permitir que o registo de denominações genéricas só seja efectuado na fase de registo geral. Assim, ao requerer o registo em massa de «pseudo marcas» não destinadas a ser usadas no mercado a fim de poder requerer nomes de domínio genéricos desde a primeira fase do registo por etapas, reservada aos titulares de direitos anteriores, para seguidamente poder comercializá-las através de portais na Internet, a recorrente agiu como um cybersquatter («domain grabber»).

27. A recorrente também fez uso intencional de uma interpretação previsivelmente incorrecta do artigo 11.º, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004, uma vez que o carácter especial «&» não devia ser eliminado mas sim transcrito. É esta a razão pela qual se trata de um registo de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004. Uma «pseudo marca» pedida unicamente para obter o registo preferencial de um nome de domínio não constitui um direito anterior na acepção do artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento n.º 874/2004, de modo que a retirada do domínio pode igualmente fundar-se no artigo 21.º, n.º 1, alínea a) do mesmo regulamento.

28. O tribunal de primeira instância negou provimento ao recurso, decisão que foi confirmada em segunda instância.

29. A recorrente interpôs recurso extraordinário de revista da decisão proferida em segunda instância para o Oberster Gerichtshof. Considerando que a resolução do litígio depende da interpretação do direito comunitário, em particular do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004, o órgão jurisdicional de reenvio suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões a título prejudicial:

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

b) A marca subjacente ao registo de domínio e idêntica a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — difira do 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 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 [referido] Regulamento [...] 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?

Em caso de resposta negativa a esta questão:

- 3) Existe igualmente um interesse legítimo na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento [...] quando o titular do domínio pretende utilizar o domínio idêntico a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — para efeitos de um portal na Internet consagrado ao tema?

registo por etapas, com base numa marca idêntica a uma denominação genérica — retirada da língua alemã — que o titular do domínio só adquiriu para poder requer o registo do 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?»

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

Em caso de resposta afirmativa às primeira e terceira questões:

- 4) O artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento [...] deve ser interpretado no sentido de que só os factos referidos nas alíneas a) a e) constituem má fé na aceção do n.º 1, alínea b), do mesmo artigo?

30. O despacho de reenvio deu entrada no Tribunal de Justiça em 23 de Dezembro de 2008.

31. Foram apresentadas observações escritas no prazo previsto e em conformidade com o artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça pela recorrente, o recorrido, a República Checa, a República Italiana e a Comissão das Comunidades Europeias.

Em caso de resposta negativa a esta questão:

- 5) Existe igualmente má fé na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento [...] n.º 874/2004 quando o domínio tenha sido registado, na primeira fase do

32. Na audiência de 10 de Dezembro de 2009, apresentaram alegações orais os representantes do recorrente, do recorrido, do Governo checo e da Comissão.

V — Principais argumentos das partes

de domínio para o período «sunrise», deve instaurar um procedimento contra o registo. Em suma, a recorrente propõe que seja dada uma resposta afirmativa à primeira parte da primeira questão.

A — Introdução

33. A recorrente alega, a título liminar, que a sua legitimação decorrente da marca «&R&E&I&F&E&N&» tinha sido aceite pelo European Registry for Internet Domains (EURLID) quando do registo do domínio «www.reifen.eu». Por conseguinte, as eventuais irregularidades neste contexto deveriam ter sido suscitadas pelo recorrido no âmbito de um procedimento contra o registo nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 e não num processo contra o próprio titular do domínio. A decisão do EURLID de registar o domínio «www.reifen.eu» a favor da recorrente não pode portanto ser reexaminada num processo inter partes.

35. No entender do recorrido, quando uma marca é registada sem qualquer intenção de utilização, com o único fim de beneficiar de certas vantagens legais, trata-se de uma «pseudo marca». Ora, reconhecer este género de marcas como direitos na acepção do artigo 10.º, n.º 1, ou do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 significaria autorizar, ou mesmo incentivar, um contornamento e um abuso das disposições específicas deste regulamento, as quais foram precisamente adoptadas para a protecção dos detentores de «verdadeiros» direitos anteriores. O argumento segundo o qual esta finalidade não está ameaçada quando é registada uma «denominação genérica» como nome de domínio não tem em conta o facto de os direitos anteriores a invocar, na acepção do artigo 10.º, n.º 1, ou do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 804/2004, podem igualmente incidir sobre denominações genéricas.

B — Quanto à alínea a) da primeira questão

34. Segundo a recorrente, as considerações do órgão jurisdicional de reenvio relativas à alínea a) da primeira questão respeitam unicamente ao procedimento de registo. Se um opositor de um titular de um nome de domínio considerar que o registo reconheceu erradamente a legitimidade do titular do nome

36. A República Checa, apoiada nas suas grandes linhas pela República Italiana, considera que importa antes de mais determinar se a marca controvertida no processo principal foi registada de má fé. O facto de a marca ter sido registada exclusivamente com o objectivo de garantir uma participação na primeira etapa do registo de nomes de domínio mostra

que a recorrente estava, desde o início, animada de uma intenção desleal e prosseguia um objectivo diverso daquele ao qual as marcas se destinam. A recorrente terá assim procurado prevalecer-se de uma vantagem injustificada ou prejudicar a concorrência.

37. Acresce que a recorrente terá utilizado intencionalmente os caracteres «&» no nome da marca de maneira não habitual e linguisticamente absurda. O carácter especulativo e oportunista da utilização dos caracteres «&» está igualmente demonstrado pelo facto de a recorrente ter registado no total 33 marcas para denominações genéricas utilizando sempre o sinal «&» entre as letras individualizadas. Dado que o tribunal nacional chega à conclusão de que o registo em causa da marca não foi efectuado de boa fé, não se pode considerar, no entender da República Checa e da República Italiana, que o direito decorrente desta marca é um direito na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004.

38. A Comissão alega que nem a Directiva 89/104⁷ nem o Regulamento

n.º 40/94⁸ fazem depender o registo de um sinal como marca da intenção do presumido titular da marca de utilizar o sinal como marca para os bens ou serviços que a mesma agrupa. Por conseguinte, o facto de uma marca ter sido adquirida unicamente com o fim de requerer, com base nesta, o registo de um nome de domínio durante a primeira fase do registo por etapas é destituída de importância para determinar se o titular do nome de domínio que possui paralelamente uma marca pode invocar um direito a partir desta marca, conforme a primeira possibilidade prevista no artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004.

39. Quanto ao facto de o nome de domínio registado com base na marca corresponder a uma denominação genérica numa língua oficial da Comunidade, a Comissão sublinha que, embora essa circunstância pudesse ser significativa no contexto do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da Directiva 89/104 ou do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento n.º 40/94, isto é, para determinar se um motivo de recusa absoluto se opõe ao registo da própria marca, tal circunstância é destituída de importância no âmbito da aplicação do Regulamento n.º 874/2004.

7 — Primeira Directiva 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).

8 — Regulamento do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Este regulamento foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p.1), em vigor desde 13 de Abril de 2009. No entanto, este é apenas uma versão codificada que não alterou na sua essência as principais disposições.

40. A Comissão recorda ainda que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da directiva não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo retirado da língua de outro Estado-Membro no qual é desprovido da carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo⁹.

Assim, a recorrente na causa principal não terá qualquer direito ao nome de domínio «www.reifen.eu».

43. Segundo a República Checa, para determinar a existência do direito na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 pouco importa quais as regras de transcrição que foram consideradas pela recorrente para transcrever a marca para um nome de domínio. O artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004 não dá preferência a nenhuma das possibilidades de transcrição dos caracteres especiais.

C — Quanto à alínea b) da primeira questão

41. A recorrente considera que as três alternativas previstas no artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004 são equivalentes, sendo isso o que resulta da letra dessa disposição. Além disso, a recorrente coloca igualmente em causa a boa fé do recorrido quando do registo da marca, que terá sido feito, segundo a recorrente, com o único fim de conseguir uma melhor posição de partida com vista à obtenção do domínio «www.reifen.eu».

44. Na opinião da República Italiana, não existe qualquer direito quando a marca em que se baseia o registo do domínio se afasta do nome de domínio na medida em que contém caracteres especiais que foram eliminados.

42. O recorrido considera que não existe identidade entre a marca registada e o nome do domínio controvertido porque, em seu entender, o sinal especial «&» deveria ter sido expresso por «und» [«e»] e não eliminado.

45. A Comissão fornece uma resposta comum a uma parte da alínea b) da primeira questão, assim como à segunda e quinta questões (v. *supra*). Em qualquer caso, e a título liminar, esta instituição observa que a presença de um interesse legítimo na acepção da segunda possibilidade prevista pelas disposições conjugadas do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 874/2004, por um lado, e a ausência de má fé na acepção das disposições conjugadas do seu artigo 21.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3, por outro, constituem um facto único. Este ponto de vista é corroborado pela escolha da utilização do nome de domínio pelo titular deste enquanto critério pertinente tanto no n.º 2, alínea a), como no n.º 3, alínea b), subalíneas ii) e iii), do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004.

⁹ — Acórdão de 9 de Março de 2006, Matrazen Concord (C-421/04, Colect., p. 2303).

D — *Quanto à segunda questão*

46. A recorrente, a República Checa e a Comissão consideram que as enumerações que figuram nas alíneas a) a c) do n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004 não são exaustivas. Em contrapartida, o recorrido na causa principal e a República Italiana são de opinião contrária.

E — *Quanto à terceira questão*

47. A recorrente e a República Checa consideram que, embora a recorrente não tenha utilizado o nome de domínio antes do início do procedimento ou não tenha demonstrado que estava preparada para isso na acepção do artigo 21.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004, e tendo em conta o carácter exemplificativo e não exaustivo da referida disposição, a intenção de gerir um portal na Internet poderia ser fundamento suficiente para demonstrar um interesse legítimo.

48. No entender do recorrido, a afirmação de uma determinada intenção de utilização do nome de domínio não basta para constituir um interesse legítimo. Ora, a mera afirmação de utilização não corresponde a nenhum dos casos previstos no artigo 21.º, n.º 2, alíneas a) a c).

F — *Quanto à quarta questão*

49. A recorrente e o recorrido, assim como a República Checa e a Comissão, consideram que as enunciações que figuram nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004 não são exaustivas.

G — *Quanto à quinta questão*

50. A recorrente na causa principal alega que uma interpretação do artigo 21.º do Regulamento n.º 874/2004 que permita invocar irregularidades do registo mesmo após o termo do prazo de 40 dias previsto para recorrer do registo («sunrise appeal period») constituiria uma violação do princípio da segurança jurídica.

51. Além disso, a recorrente nega ter agido de má fé, pois os casos de «má fé» previstos no artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento n.º 874/2004 têm em vista a luta contra o cybersquatting («domain grabbing»). Ora, no caso presente, trata-se do registo de domínios que consistem em termos genéricos, o que em caso algum pode lesar direitos de terceiros, dado que as expressões genéricas não podem ser objecto de direitos exclusivos. O cybersquatting está portanto excluído por definição nos casos de registo de domínios que consistem em termos genéricos. Por conseguinte, a recorrente na causa principal não

agiu de má fé, na aceção do artigo 21.º, n.º 3, do referido regulamento.

especiais podem ser hierarquizadas da forma seguinte.

52. O recorrido e a República Checa são de opinião que a má fé na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 fica provada se o nome de domínio foi registado durante a primeira etapa do registo por etapas com base numa marca que o titular do nome de domínio só obteve com o fim de poder requerer o registo de um nome de domínio durante a primeira etapa e, assim, preceder as outras pessoas interessadas, incluindo os titulares de direitos sobre a marca.

— se um carácter especial possui um certo valor semântico — o que é o caso dos caracteres seguintes: \$ % & + = —, só pode ser expresso por um vocábulo correspondente;

— se um carácter especial não possui valor semântico, mas serve de elemento separador — o que é o caso dos caracteres especiais seguintes: # < > { } [] \ / : ; , . ? — deve ser substituído por um hífen;

53. Segundo a Comissão, se a pessoa que exige a anulação do nome de domínio apresentou, por seu turno, um pedido de registo do mesmo nome de domínio durante a primeira fase do registo por etapas e se este pedido foi indeferido tendo em conta a anterioridade do pedido apresentado pelo titular do nome de domínio, em conformidade com princípio do «atendimento por ordem de chegada» enunciado no artigo 14.º do Regulamento n.º 874/2004, o titular do nome de domínio controvertido só pode opor-se àquela anulação invocando a segunda possibilidade prevista no artigo 21.º, n.º 1, alínea a), e as disposições conjugadas do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), e n.ºs 2 e 3 do Regulamento n.º 874/2004 se o registo decorreu em conformidade com as disposições do capítulo IV e, em particular, do artigo 11.º do referido regulamento. No que se refere a esta última disposição, a Comissão entende que as três opções aí previstas para o tratamento dos caracteres

— só no caso de um carácter especial não possuir valor semântico nem função de separação — o que é o caso dos caracteres especiais seguintes: ~ ^ * ' — é que deve ser totalmente eliminado.

54. No caso em apreço, o carácter especial «&» presente várias vezes na marca não deveria, portanto, ter sido completamente eliminado quando do registo do nome de domínio, mas sim expresso por um vocábulo correspondente [«und» (e)]. Por conseguinte, o registo do nome de domínio controvertido «www.reifen.eu» não está conforme ao artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004.

VI — Análise jurídica

A — Quanto às observações preliminares da recorrente

55. Nas suas observações preliminares, a recorrente sustenta em substância que não podem ser-lhe opostas eventuais irregularidades cometidas pelo registo no que se refere ao nome de domínio; em qualquer caso, estas irregularidades deveriam ter sido suscitadas no âmbito de um procedimento contra o registo nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 e não num processo contra o próprio titular do domínio.

56. As teses da recorrente suscitam a questão da imbricação entre o procedimento PARL e os processos judiciais e, nomeadamente, se o facto de não ter sido instaurado procedimento contra uma decisão tomada pelo registo, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, prejudica, por via de caducidade, as arguições que poderiam ter sido suscitadas no procedimento PARL contra a referida decisão.

57. Mesmo que esta questão não tenha sido formalmente colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio, pode ser-lhe útil uma resposta¹⁰, na medida em que a primeira questão, tanto na alínea a) (sobre as condições do registo da marca na Suécia) como na alínea b) (a propósito da eventual aplicação incorrecta das regras de transcrição dos caracteres especiais), se refere a arguições que teriam podido ser objecto de um procedimento contra uma decisão do registo. Dado que o recorrido só acionou a recorrente, resta analisar a eventual caducidade das referidas arguições.

58. Neste contexto, importa realçar, por um lado, que o procedimento PARL instituído pelo Regulamento n.º 874/2004 não foi modelado como um procedimento arbitral em sentido estrito, mas antes como um procedimento quase administrativo que não exclui a instauração paralela ou a posteriori de um processo nos órgãos jurisdicionais nacionais¹¹. Além disso, este procedimento PARL carece cientemente de determinadas características típicas dos processos judiciais, tais

10 — A jurisprudência do Tribunal de Justiça é constante no sentido de fornecer aos órgãos jurisdicionais de reenvio respostas úteis para a resolução dos processos em que as questões prejudiciais foram suscitadas; v., por exemplo, acórdãos de 23 de Abril de 1991, Höfner e Elser (C-41/90, Colect., p. I-1979, n.º 16); de 24 de Março de 2009, Danske Slagterier (C-445/06, Colect., p. I-2119, n.º 29), e de 19 de Novembro de 2009, Sturgeon e o. (C-402/07 e C-432/07, Colect., p. I-10923, n.º 28).

11 — Neste sentido, a regra A5 das Regras relativas à resolução de litígios respeitantes aos domínios eu («Regras PARL»); v. http://www.adreu.eu/id/html/pt/adr_rules/adr_rules_por.pdf dispõe que «[o] Procedimento PARL não será prejudicado por qualquer Procedimento em tribunal, segundo o disposto no Parágrafo A4(c)», o qual tem a seguinte redacção: «O Pánel dará o Procedimento PARL por concluído uma vez que tenha obtido o conhecimento de que o litígio objecto da Queixa tenha sido decidido definitivamente pelo tribunal de jurisdição competente ou qualquer entidade de resolução alternativa de litígios». Acresce que estas disposições revelam que o procedimento não é obrigatório, contrariamente ao que tem sido sustentado; assim, Muñoz, R. «L'enregistrement d'un nom de domaine "eu"», *Journal des tribunaux — Droit Européen*, 2005, n.º 120, p. 164.

como a audição das partes e as medidas de instrução com vista à produção das provas, o que reduz a amplitude dos direitos de defesa em benefício da eficácia¹².

59. Esta configuração específica do procedimento PARL explica-se, por um lado, pela preocupação do legislador de prever procedimentos curtos de modo a minimizar os custos para os operadores, conforme já tinha sugerido a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a propósito das regras UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)¹³. Por outro lado, a finalidade é proteger os titulares de «direitos anteriores» na aceção do artigo 10.º do Regulamento n.º 874/2004, face nomeadamente ao risco de «cybersquatting» ou «domaine grabbing», o que levou a instituir um procedimento cuja própria estrutura visa favorecer os titulares desses direitos anteriores¹⁴ relativamente aos titulares de nomes de domínio¹⁵.

60. Perante o que antecede, seria contrário à própria ideia do Estado de direito considerar que determinadas arguições só poderiam ser suscitadas no âmbito do procedimento PARL e que, não tendo sido deduzidas nesse procedimento, já não seriam admissíveis perante os órgãos jurisdicionais nacionais. Tal interpretação privaria do seu efeito útil o artigo 22.º, n.º 13, conjugado com o artigo 21.º, n.º 1, do Regulamento n.º 874/2004, segundo os quais a anulação de um nome de domínio também é possível perante as instâncias judiciais e após o termo do procedimento PARL.

61. Por outro lado, a caducidade das arguições não suscitadas contra o registo EURID no âmbito de um procedimento PARL nos termos do artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 seria contrária ao espírito desta disposição. Com efeito, este artigo permite a qualquer das partes instaurar um procedimento PARL tanto contra um registo especulativo ou abusivo como contra uma decisão do registo. Ora, se uma parte que instaura um procedimento apenas contra um registo abusivo corresse o risco de já não poder suscitar as arguições contra a decisão do registo, deveria então instaurar sempre os dois procedimentos a fim de poder apresentar os seus argumentos nas instâncias judiciais. Todavia, não resulta da redacção do referido artigo 22.º, n.º 1, qualquer obrigação de instaurar os dois procedimentos, sob pena de caducidade das arguições que não foram suscitadas no tribunal arbitral checo.

12 — Bettinger, T. «Alternative Streitbeilegung für „EU“», *Wettbewerbs in Recht und Praxis*, n.º 5/2006, p. 551

13 — Fromkin, R. «ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures», *Brooklyn Law Review*, tomo 67, Primavera 2002, n.º 3, p.636.

14 — Isto foi denunciado como iníquo, na medida em que, no que apenas se refere aos prazos, o direito de agir do titular da marca perante os tribunais não é limitado no tempo, enquanto o demandado num nome de domínio impugnado apenas dispõe, ao invés, de 30 dias para submeter a decisão do tribunal arbitral aos tribunais nacionais. Defossez, A., «Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse», *Revue de Droit de l'Union Européenne*, n.º 2/2007, p. 375.

15 — Esta situação típica deste género de procedimentos, conhecida por «trademark bias», não ficou sem crítica. V. Fromkin, M., já referido, p. 674. V. também Tardieu-Guigues, E., «„Eurostar.eu“, la première contestation judiciaire de l'enregistrement d'un nom de domaine en <.eu>», *Revue LAMY droit de l'immatériel*, n.º 15, Abril 2006, p. 35, para quem «os princípios gerais que orientam a resolução dos litígios através dos procedimentos de resolução extrajudicial não são no interesse dos requerentes [de nomes de domínio]».

62. Em conclusão, as observações preliminares da recorrente são destituídas de pertinência e não devem portanto ser tomadas em conta.

Acresce que o artigo 10.º da referida directiva assim como o artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009 concedem a qualquer titular de uma marca nacional ou comunitária, respectivamente, um prazo máximo de cinco anos, a contar do registo da marca, durante o qual tem a faculdade de não a utilizar seriamente¹⁶.

B — Quanto à primeira questão

1. Resposta à alínea a) da primeira questão

63. Através da alínea a) da primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se as suas dúvidas quanto ao registo de boa fé da marca «&R&E&I&F&E&N&» na Suécia põem em causa a existência formal deste direito de marca, pelo que lhe seria possível interpretar o conceito de «direito» do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 de modo a negar a sua existência nas circunstâncias do caso presente.

65. Além disso, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Directiva 89/104 não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo retirado da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo. Com efeito, devido a diferenças linguísticas, culturais, sociais e económicas entre os Estados-Membros, uma marca desprovida de carácter distintivo ou descritiva dos produtos ou serviços em causa num Estado-Membro pode não o ser noutro Estado-Membro¹⁷.

66. Acresce que a má fé não figura entre os motivos absolutos de recusa da marca comunitária (artigo 7.º do Regulamento

64. A este propósito, importa antes de mais reconhecer, conforme refere com razão a Comissão nas suas observações, que nem a Directiva 89/104 nem o regulamento sobre a marca comunitária fazem depender o registo de um sinal da intenção do seu titular de o usar para os bens ou serviços requeridos.

16 — Quanto ao conceito de utilizar «seriamente», v., nomeadamente, acórdãos de 14 de Junho de 2007, Häupl (C-246/05, Colect., p. I-4673); de 9 de Dezembro de 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, Colect., p. I-9187), e de 15 de Janeiro de 2009, Silberquelle (C-495/07, Colect., p. I-137).

17 — Acórdãos Matratzen Concord, já referido (n.ºs 25 e 32), e de 25 de Outubro de 2007, Develuy/IHMI (C-238/06 P, Colect., p. I-9375, n.º 58).

n.º 207/2009) e, a nível nacional, pode constituir motivo de recusa ou de anulação, conforme o artigo 3.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva 89/104. Ora, resulta do teor do referido artigo 3.º, n.º 2, que os Estados-Membros não estão obrigados a incluir a má fé na sua legislação nacional sobre marcas como motivo absoluto de recusa ou como causa de nulidade.

67. Daqui resulta que, mesmo supondo que o direito sueco preveja a possibilidade de anular por causa de má fé uma marca registada, e tendo em conta o efeito constitutivo do registo das marcas, compete unicamente às autoridades administrativas nacionais, suecas no caso presente, declarar nula a marca objecto do litígio na causa principal, através dos procedimentos previstos para o efeito no direito nacional ou das autoridades judiciais nacionais por via de acção ou pedido reconvenicional num litígio que lhes seja submetido.

68. Este ponto de vista parece também estar mais de acordo com a necessidade de celeridade do procedimento PARL anteriormente descrito, na medida em que o artigo 21.º, n.º 1, alínea a), conjugado com o artigo 22.º do Regulamento n.º 874/2004 não tem em vista atribuir ao tribunal arbitral checo a incumbência de se pronunciar sobre a validade dos direitos de propriedade intelectual ou industrial que estão na base do registo de um nome de domínio, mas simplesmente a de verificar a sua existência, mesmo que esta seja meramente formal.

69. Assim, mesmo quando uma marca deva ser objecto de procedimentos com vista à sua caducidade ou à sua nulidade, enquanto não for objecto de uma declaração nesse sentido, basta por si para ser considerada um «direito» na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004. Em contrapartida, o simples facto de ter apresentado um pedido de marca não pode demonstrar a existência de um direito mas, quando muito, de um interesse legítimo¹⁸.

70. Em conclusão, será de considerar que as dúvidas quanto ao eventual registo de má fé de uma marca não podem negar a existência deste género de direito de propriedade industrial e que, portanto, quando o titular de um nome de domínio baseou este nome numa marca nacional, dispõe de um direito na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004. Estas dúvidas, geradas nomeadamente pelas circunstâncias em que foi efectuado o registo da marca nacional no litígio na causa principal, tal como o facto de se tratar de um nome genérico na língua alemã, podem, se for caso disso, ser tomados em conta na análise da má fé na acepção deste mesmo artigo 21.º, n.º 1, alínea b).

18 — Parece ser este também o critério seguido pelo tribunal arbitral checo, Scheunemann, K., *Die eu. Domain — Registrierung und Streitbeilegung*, Nomos, Baden-Baden, 2008, p. 240.

71. Resulta do que antecede que deve responder-se à alínea a) da primeira questão que o artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca nacional tem um direito, na aceção desta disposição, enquanto a marca não for anulada pelas autoridades ou pelos órgãos jurisdicionais competentes e segundo os procedimentos estabelecidos no direito nacional, devido a má fé ou outra causa.

2. Resposta à alínea b) da primeira questão

72. Através da alínea b) da primeira questão, o Oberster Gerichtshof pretende saber se, quando a falta de identidade entre a marca de que a recorrente na causa principal é titular e o nome de domínio que esta tinha obtido é devida a uma aplicação errada das regras de transcrição previstas no artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, deixa de poder considerar-se que a recorrente na causa principal tem um «direito» na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do referido regulamento.

73. A este propósito, importa observar o seguinte.

74. Em primeiro lugar, o facto de o termo utilizado como marca constituir um vocábulo genérico numa língua da Comunidade, no caso concreto a língua alemã, é destituído de pertinência para julgar o efeito da errada aplicação das regras de transcrição, uma vez

que a atribuição de nomes de domínio .eu formados por palavras genéricas nas línguas da Comunidade não é proibida pelo Regulamento n.º 874/2004 nem pelo Regulamento n.º 733/2002.

75. Em segundo lugar, resulta claramente do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004, nomeadamente do seu último período¹⁹, que o princípio para o registo de nomes de domínio provenientes de direitos anteriores consiste na identidade ou na maior semelhança entre os dois.

76. Em terceiro lugar, quanto às alternativas para a transcrição dos caracteres especiais previstas no referido artigo 11.º, segundo e terceiro parágrafos, importa realçar que, contrariamente ao que sustenta a Comissão, a letra desta disposição não estabelece uma hierarquia entre as três soluções (eliminação, substituição ou transcrição), mas apenas no que se refere à terceira, a transcrição. Com efeito, a exigência de proceder à transcrição nesta terceira hipótese «se possível» deve ser interpretada como a solução preferida pelo legislador em relação às outras duas alternativas²⁰.

19 — Cujá redacção é a seguinte: «[...] Em todos os outros casos, o nome de domínio será idêntico aos elementos textuais ou lexicais do nome sobre o qual existe um direito anterior.»

20 — Esta interpretação parece ser também preferida pelos painéis PARL, o que não pôde todavia limitar as fraudes; Mietzel, J. G., «Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu eu-Domains — Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit», *Multimedias und Recht*, n.º 5/2007, p. 284.

77. Todavia, a expressão «se possível» não deve ser entendida no sentido de que deve obrigatoriamente proceder-se à transcrição sempre que o carácter especial em questão, «&» no presente processo, possui um conteúdo semântico, neste caso concreto «and» (em inglês) Deve ser tido em conta o facto de a ideia subjacente ao artigo 11.º consistir, conforme o seu primeiro parágrafo, em particular, em dar uma solução satisfatória aos nomes completos constituídos por várias palavras ou elementos textuais ou lexicais separados por espaços, como a marca «X&Y». É evidente que este género de nome enfrenta as restrições técnicas do registo de nome de domínio. É, portanto, com o fim de superar estes obstáculos que foram previstas as regras de transcrição.

78. Nestas condições, mesmo que a substituição dos caracteres especiais seja preferível às outras soluções, não é de aplicar automaticamente sempre que o registo seja confrontado com um pedido que contenha um desses caracteres. Pelo contrário, é necessário que a sua aplicação tenha em conta não só a possibilidade de traduzir o sinal tecnicamente incompatível com os nomes de domínio por caracteres normais, mas também o facto de a tradução conduzir a um resultado que apresente uma certa coerência com o direito anterior.

79. Assim, mesmo sendo exacto que o carácter «&», utilizado normalmente como ligação entre duas palavras, pode ter um conteúdo semântico facilmente traduzível em todas as línguas da Comunidade, a utilização quase abusiva feita pela recorrente podia ser vista como desvirtuando o referido conteúdo semântico.

Com efeito, a sua colocação antes e depois de cada uma das letras que compõem a palavra alemã «Reifen» («&R&E&I&F&E&N&») é destituída de qualquer lógica, nomeadamente face à maneira como o símbolo «&» é comumente utilizado. Ora, todas estas constatações reclamam apreciações de facto que não compete ao Tribunal de Justiça realizar.

80. Daqui resulta que, se, no entender do tribunal nacional, o único competente no processo prejudicial para examinar os factos do litígio que lhe é submetido, nas circunstâncias do caso concreto o carácter «&» não tinha ou perdeu o seu conteúdo semântico, não pode censurar-se o registo por ter procedido à eliminação do referido carácter quando foi registado o nome de domínio. Nesse caso, a diferença entre o sinal registado como marca e o nome de domínio estaria justificada e, conseqüentemente, o registo estaria correcto e a recorrente teria registado devidamente o seu direito anterior, tornando-se assim titular de um «direito», na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004.

81. Deve portanto responder-se à alínea b) da primeira questão que existe um direito na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 mesmo quando a marca em que se baseia o registo do domínio se afasta do nome de domínio na sequência da correcta eliminação, neste, dos caracteres especiais que a referida marca continha. Compete ao órgão jurisdicional

de reenvio examinar se os referidos caracteres especiais poderiam ter sido expressos por caracteres normais.

para o órgão jurisdicional de reenvio. Assim, os desenvolvimentos adiante apresentados são unicamente a título subsidiário.

C — Quanto à segunda e terceira questões

82. Através das segunda e terceira questões, que importa tratar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre os meios de demonstrar um «interesse legítimo» na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004, nas circunstâncias do caso que lhe é submetido; pergunta nomeadamente, por um lado, se a lista dos casos previstos no artigo 21.º, n.º 2, alíneas a) a c), do mesmo regulamento tem carácter exaustivo e, por outro, em caso de resposta negativa a esta questão, se a mera pretensão de utilizar um nome de domínio para um portal temático na Internet é suficiente para preencher as condições do referido interesse legítimo.

83. Antes de mais, dado que, por um lado, decorre da resposta à primeira questão que existe um «direito» na aceção do artigo 21.º, n.º 1, do Regulamento n.º 874/2004 e, por outro, o carácter alternativo deste «direito» e do «interesse legítimo» para preencher a primeira condição de aplicação da referida disposição, a resposta à segunda e terceira questões deixa praticamente de ter utilidade

84. No que se refere ao carácter exaustivo dos casos previstos no artigo 21.º, n.º 2, alíneas a) a c), verifica-se, antes de mais, que a comparação das diferentes versões linguísticas do texto da referida disposição revela um erro na versão alemã. Com efeito, a redacção desta é a seguinte: «(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]». Esta formulação, que poderia ser literalmente traduzida por «Existe um interesse legítimo na aceção do n.º 1, alínea a), quando [...]», introduz uma variante categórica segundo a qual só nos casos expressamente previstos, apresentados seguidamente, se poderia concluir pela existência de um interesse legítimo.

85. Ora, o teor de várias outras versões linguísticas mostra bem que o legislador comunitário não procurou limitar a prova da eventual existência deste interesse legítimo aos casos descritos nas alíneas a), b) e c). Isto resulta claramente da utilização do verbo «poder», que demonstra bem o carácter não exaustivo dos referidos exemplos²¹.

21 — Assim, esta disposição está redigida da seguinte forma: em inglês, «A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where»; em francês, «L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand»; em italiano, «Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove»; em espanhol, «Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que»; em neerlandês, «En gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer»; e em esloveno, «Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:» (o sublinhado é nosso).

86. Esta interpretação literal do texto é reforçada por um argumento teleológico; com efeito, entre os objectivos prosseguidos pelo Regulamento n.º 874/2004 há que sublinhar a celeridade dos procedimentos perante os painéis PARL. Neste contexto, as regras de interpretação, nomeadamente de termos com forte conteúdo jurídico como um «interesse legítimo» ou a «má fé» devem ser consideradas um auxílio do legislador aos painéis PARL, na medida em que estes podem ser compostos por uma só pessoa²² e em que os seus membros não serão necessariamente juristas²³.

87. Além disso, do ponto de vista sistemático, a enumeração de casos em que pode existir um interesse legítimo tornou-se necessária, uma vez que o regulamento, no seu artigo 10.º, para o qual remete o artigo 21.º, n.º 1, contém já uma definição muito maleável de «direito», em particular no que se refere aos direitos anteriores, ou remete para os direitos nacionais e comunitário. Ora, não se encontra no regulamento qualquer definição de «interesse legítimo», conceito que só é mencionado no artigo 21.º deste texto normativo. Portanto, com a preocupação de tornar mais fácil a tarefa dos painéis, e na ausência de uma disposição contendo definições pertinentes para a aplicação do regulamento, o único lugar susceptível de prever orientações sobre este conceito era o referido artigo 21.º Acresce que, como a lista dos direitos, por sua própria natureza, é aberta e não exaustiva, não é possível compreender porque deveria ser de outro modo no que se refere à lista relativa ao «interesse legítimo».

88. Assim, tendo-se concluído pelo carácter não exaustivo dos casos previstos no artigo 21.º, n.º 2, alíneas a) a c), do Regulamento n.º 874/2004, há que nos debruçarmos sobre a questão de saber se a simples intenção de utilizar um nome de domínio basta para preencher a condição do interesse legítimo.

89. Neste contexto, há que notar que os três casos mencionados naquela disposição requerem expressamente, ou pressupõem, uma utilização do nome. Só a primeira hipótese permite que não se exija esta utilização quando o titular do nome puder demonstrar que está preparado para uma oferta de bens e serviços.

90. Ora, a simples declaração da intenção de utilizar o nome de domínio não pode ser considerada uma preparação para efectuar aquela oferta de bens e serviços; a segurança jurídica necessita de uma prova da existência de um plano de acção que preveja medidas concretas a fim de empreender a breve prazo a actividade prevista. Embora, por exemplo, um «business plan» detalhado deva ser admitido como meio de prova neste contexto, outros documentos que revelem um estado de avanço menos minucioso, como projectos de contratos de sociedade, de desenvolvimento de um portal Internet,

22 — Conforme o artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento n.º 874/2004.

23 — É o que resulta do artigo 23.º n.º 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 874/2004 que apenas lhes exige «competências especializadas adequadas».

etc. deverão também testemunhar a existência de um interesse legítimo²⁴.

D — Quanto à quarta e quinta questões

91. Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual esta não terá começado, na altura dos factos, a preparar a sua actividade por aguardar o resultado deste contencioso, há que realçar que, mesmo que essa atitude pudesse ser considerada prudente, poderia também revelar que a requerente não pretende outra coisa senão o registo do nome de domínio. Ora, na falta de qualquer suporte material, este único fim não pode ser considerado «legítimo» no «sunrise period», mas unicamente no «landrush period», que não sujeitava os pedidos a qualquer exigência.

92. Todavia, constituindo estas apreciações sobre as intenções e o início de uma actividade para suporte do nome de domínio matéria de facto, compete ao tribunal nacional examinar, à luz de todos os dados de factos da causa que lhe é submetida, se o titular do nome de domínio provou efectivamente a existência daquele plano, ou produziu os documentos ou outros meios de prova, na falta dos quais não será possível deduzir um interesse legítimo da mera intenção de o explorar.

93. Através destas duas questões, que importa examinar conjuntamente, o Oberster Gerichtshof procura, em substância, saber, por um lado, se o comportamento da recorrente constitui má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 e, por outro, se a lista dos critérios que servem de prova da má fé conforme o artigo 21.º é ou não exaustiva.

94. Em primeiro lugar, quanto ao carácter exaustivo da lista dos critérios do artigo 21.º, n.º 3, para fazer prova da má fé, basta apenas referir, de novo, que a versão alemã do Regulamento n.º 874/2004 enferma de erro. Com efeito, tal como relativamente à segunda questão²⁵, uma simples comparação das versões linguísticas mostra que a formulação em língua alemã «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn» se revela demasiado categórica e, do ponto de vista gramatical, limita os casos de má fé aos descritos na lista do artigo 21.º, n.º 3. Em

24 — É, pelo menos, a tese defendida por parte da doutrina; Bettinger, T., Willoughby, A. e Abel, S. M., *Domain Law and Practice — An International Handbook*, Oxford, 2005, p. 278, e Scheunemann, K., obra já referida, p. 245.

25 — V. n.ºs 84 e 85 das presentes conclusões.

contrapartida, as outras línguas²⁶ introduzem todas uma variação importante ao acrescentar o verbo «poder», de modo que os casos da referida lista figuram na mesma a título de exemplo, sem, portanto, lhe atribuírem carácter exaustivo. Nestas condições, importa interpretar a versão alemã à luz das outras versões linguísticas²⁷.

95. Esta interpretação literal do texto é reforçada, em primeiro lugar, pelo mesmo argumento teleológico aduzido a propósito da interpretação do n.º 2 da referida disposição, quanto à natureza sumária dos procedimentos PARL e à eventual falta de preparação jurídica dos membros dos painéis, o que terá levado o legislador a querer ajudá-los através da previsão de exemplos²⁸.

26 — Em inglês, «Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where»; em francês, «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand»; em italiano, «La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove»; em espanhol, «Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que [...]»; em neerlandés, «Kwadé trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer»; e em esloveno, «Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če» (o sublinhado é nosso).

27 — Uma posição contrária, no sentido do carácter exaustivo da lista, foi sustentada com o argumento de que o facto de acrescentar a cláusula geral de boa fé às causas expressamente previstas criaria o risco de conduzir a uma interpretação diferente conforme os diferentes órgãos jurisdicionais nacionais, e isto com base nos critérios do direito de marca, pouco em concordância com os de nomes de domínio; Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, Carl Heymans, Colónia/Munique, 2008, p. 40. Ora, o método de comparação das versões linguísticas tem sido tradicionalmente utilizado pelo Tribunal de Justiça a fim de determinar o sentido dos textos normativos comunitários. Quando, como no caso presente, o erro só aparece numa das línguas, tendo todas as outras o mesmo conteúdo semântico, só pode concluir-se no sentido de considerar que esta versão enferma de erro. Além disso, o artigo 3.º, primeiro parágrafo, alínea c), do Regulamento n.º 874/2004 refere-se também à boa fé como cláusula geral e não unicamente ligada aos critérios do artigo 21.º, sem que de algum modo seja necessário propor qualquer limitação da interpretação desta cláusula.

28 — V. n.º 87 das presentes conclusões.

96. No plano da má fé, deve acrescentar-se que, sendo a finalidade do regulamento prevenir ou evitar o cybersquatting, o legislador europeu quis fornecer aos referidos painéis exemplos típicos deste género de comportamentos que considera em qualquer caso contrários à boa fé.

97. Do ponto de vista sistemático também se verifica que a boa fé é exigida no artigo 3.º, primeiro parágrafo, alínea c), do Regulamento n.º 874/2004, sob a forma de uma declaração junta ao pedido de registo do nome de domínio como elemento necessário à validação do referido pedido. Dado que, conforme o artigo 20.º, primeiro parágrafo, alínea c), do mesmo regulamento, o registo pode anular por sua própria iniciativa um nome de domínio se o titular não respeitou as regras de registo, a anulação por ausência de boa fé pressupõe, portanto, a verificação pelo registo de uma causa de má fé; ora, não está prevista qualquer limitação quanto aos fundamentos possíveis da má fé. Tratando-se de uma cláusula geral, seria dificilmente compreensível que o legislador atribuisse ao registo competência para interpretar oficiosamente e sem limitações a má fé, sendo certo que, se considerasse exaustiva a lista do artigo 21.º, n.º 3, limitaria a competência dos órgãos extrajudiciais ou judiciais para interpretar a má fé às causas expressamente previstas na lista desta última disposição.

98. A questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio era apesar de tudo importante na medida em que suscita a dúvida sobre se o comportamento da recorrente corresponde a uma das situações expressamente previstas na lista do artigo 21.º, n.º 3. Se estes critérios, de resto todos respeitantes a comportamentos típicos de cybersquatting, fossem exaustivos, o órgão jurisdicional de reenvio deveria então ter concluído pela inexistência de má fé.

99. Em segundo lugar, a admissão de outras causas que possam fundamentar a má fé na aceção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004 leva-nos, portanto, a ter de descortinar os critérios pertinentes para a análise da má fé por parte da recorrente.

100. A este propósito, o Tribunal de Justiça já explicou que a existência de má fé deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os factores relevantes do caso concreto²⁹. Apesar de o Tribunal de Justiça se ter pronunciado desta forma no âmbito de um processo relativo ao direito de marca que incidia sobre a interpretação do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, nada se opõe a uma aplicação por analogia do mesmo raciocínio. Com efeito, trata-se em ambas as hipóteses da obtenção de direitos (seja de marca seja da utilização exclusiva de um nome de

domínio) através do registo num serviço de registo oficial.

101. No que respeita aos factores mencionados nas questões prejudiciais que podem ter interesse para o exame da má fé da recorrente, a saber:

— as condições em que a marca foi adquirida, com o objectivo de poder requerer o registo do nome de domínio quando da primeira etapa;

— o facto de se tratar de um nome genérico retirado da língua alemã; e

— a utilização eventualmente abusiva do sinal «&» a fim de influenciar a aplicação das regras de transcrição do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004,

²⁹ — Acórdão de 11 de Junho de 2009, *Chocolade Fabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, Colect., p. I-4893, n.º 37).

importa formular os seguintes esclarecimentos.

102. A título liminar, há que realçar que o facto de o titular de uma marca só ter tido como fim, através do registo da marca num Estado-Membro onde não prevê qualquer actividade profissional ligada àquela, assegurar uma melhor posição em relação aos seus concorrentes quando da atribuição do nome de domínio não constitui, por si só, uma prova da sua má fé.

103. Com efeito, o próprio Regulamento n.º 874/2004, ao prever o «sunrise period», permite aos titulares de direitos anteriores, incluindo as marcas registadas, requerer o nome de domínio correspondente a esse direito anterior e isto com preferência sobre os requerentes que não dispõem desse género de direitos. Assim, a circunstância de ter obtido uma posição mais favorável só pode ser considerada «má fé» se uma cumulação de outros factores viesse demonstrar que esta vantagem não teria sido obtida em circunstâncias normais e que esta situação favorável é consequência de um comportamento conscientemente contrário às práticas comerciais leais. Trata-se, precisamente, de analisar estes outros elementos circunstanciais que poderiam provar a má fé da recorrente.

104. Assim, no que respeita às condições de obtenção da marca «&R&E&I&F&E&N&»,

apesar de ser facultado ao titular de um sinal registá-lo no país da sua escolha, não deixa de se verdade que uma marca registada num país onde o seu titular não pretende em caso algum utilizá-la, conforme parece resultar dos autos submetidos ao Tribunal de Justiça pelo órgão jurisdicional de reenvio, não se destina a cumprir a sua função essencial, que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço³⁰. Com efeito, dado que a recorrente está ausente do mercado sueco, a referida marca não protege aí qualquer bem ou serviço.

105. Todavia, este elemento, por si só, não serve para qualificar de má fé o comportamento da recorrente na causa principal, dado que, como foi realçado, a Directiva 89/104 não obriga o titular de uma marca a utilizá-la para além do período até cinco anos após a data do registo. Dito isto, a intenção manifesta, como no caso presente, de não vender produtos nem serviços na Suécia, nomeadamente cintos de segurança, dado que pretendia comercializar pneus, pode ser outro indício de que a marca foi obtida com um fim alheio à sua função essencial ou mesmo às suas outras funções, como a que consiste em garantir a qualidade do produto ou do serviço em causa, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade³¹.

30 — V., nomeadamente, acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI (C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 48).

31 — Quanto às outras funções da marca, recentemente reconhecidas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, v. acórdão de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 58).

106. Neste contexto, o registo na Suécia, país não germanófono, de uma marca nominativa retirada do alemão merece uma atenção particular.

107. Assim, este factor é sem dúvida susceptível de demonstrar que a marca apenas preenche uma função auxiliar, mas necessária, com o fim de obter o nome de domínio. Com um comportamento leal, a recorrente não teria podido registar a marca «Reifen» num país germanófono, pois os sinais nominativos genéricos são destituídos de carácter distintivo, nomeadamente quando são descritivos³². Ora, seria justamente nestes países que a protecção da marca devia satisfazer as necessidades do titular, dado que o seu mercado operacional, o dos pneus, está limitado, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, aos referidos países germanófonos.

108. É certo que os nomes genéricos não estão excluídos dos registos «.de» ou «.at», tal como não o estão no que se refere ao registo

«.eu»³³. Mas, como a recorrente não podia obter o registo da marca genérica «Reifen» para todos os mercados germanófonos, onde se preparava para desenvolver a sua actividade, teria de aguardar a abertura da fase «landrush» para tentar obter o seu nome de domínio em pé de igualdade com as outras pessoas que desejassem registar esse mesmo nome, em aplicação do princípio do «atendimento por ordem de chegada»³⁴, fórmula moderna do adágio romano «prior tempore potior iure»³⁵.

109. Ora, mediante o artifício do registo de uma marca que não pretende utilizar, a

32 — Em direito alemão v. Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse — Unterscheidungskraft», Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar*, 9.ª Edição, Carl Heymanns, Colónia, 2009, p. 242.

33 — Importa notar, contudo, algumas divergências entre os direitos nacionais; assim, na própria Áustria, a jurisprudência parece ter moderado uma desconfiança inicial em relação à conformidade à boa fé do registo de termos genéricos enquanto nomes de domínio; Haller, A., «Internet-Domains — ein Überblick» in Brenn (Director) *ECG/E-Commerce-Gesetz*, Manz, Viena, 2002, p. 109; em contrapartida, o direito espanhol proíbe expressamente por lei o registo de termos genéricos que designem produtos, serviços, estabelecimentos, sectores de actividade, profissões, religiões, etc...; Plaza Penadés, J., «Propiedad intelectual y sociedad de la información», in García Mexía, P. (Director), *Principios de derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 380; em Itália, por seu turno, o registo de termos genéricos não é proibido por lei, mas a jurisprudência parece também ir no sentido de uma proibição pelo menos parcial; Casaburi, G., «Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale», *Rivista Giuridica di merito De Jure*, n.º 5, Maio 2008, p. 12; em França e no Reino Unido não parece existir qualquer proibição de registo de nomes de domínio genéricos; relativamente ao direito francês, Azéma, J. e Galloux, J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 6.a ed., Paris, 2006, p. 917; relativamente ao direito do Reino Unido, v. Morcom, Roughton, Graham e Malynicz, *The modern law of trade marks*, 2.a ed. Lexis Nexis Butterworths, Londres 2005, pp. 377 e 378.

34 — V. décimo primeiro considerando do Regulamento n.º 874/2004, segundo o qual «[...] [d]epois de terminado o registo por etapas, deve aplicar-se o princípio do atendimento por ordem de chegada na atribuição dos nomes de domínios».

35 — *Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis*, tomo II, Krüger, Berlim, 1954, 8.17 (18)3(4).

recorrente evitou unicamente ter de aguardar a fase de abertura generalizada («landrush period») em detrimento dos outros interessados no mesmo nome de domínio, colidindo assim com o espírito do Regulamento n.º 874/2004, que pretendia que a regra do «atendimento por ordem de chegada» fosse aplicada também nesse período.

110. Finalmente, deve também ser tido em conta o uso eventualmente abusivo do sinal «&» feito pela recorrente a fim de influenciar a aplicação das regras de transcrição do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004.

111. Com efeito, o segundo factor que contribuiu para que a recorrente tenha obtido o nome de domínio evitando a concorrência da fase «landrush» foi a inscrição da marca com um uso desproporcionado e ilógico do símbolo «&». Assim, no sinal «&R&E&I&F&E&N&», o símbolo «&» teria tendência a perder o seu significado tradicional («and», «e») para se tornar apenas uma espécie de suporte, de fundo ornamental da palavra verdadeiramente pretendida, o que justificaria a sua eliminação, mas não a sua transcrição quando do registo.

112. De resto, o registo em massa, em número de 33, de marcas no registo sueco, todas pelo mesmo processo, utilizando o símbolo «&», pode também constituir um indício

para reforçar a ausência de boa fé do titular do nome de domínio, na medida em que estes registos poderiam, eventualmente, ser abrangidos por uma das circunstâncias descritas no artigo 21.º, n.º 3, alíneas a), b) ou d), comportamentos típicos de «domaine grabbing».

113. Todas estas circunstâncias levam a recordar o princípio do «abuso de direito», em relação ao qual o Tribunal de Justiça já declarou que a prova de uma prática abusiva requer um conjunto de circunstâncias objectivas das quais resulte que, apesar do respeito formal das condições previstas na legislação comunitária, o objectivo pretendido por essa legislação não foi alcançado e um elemento subjectivo, que consiste na vontade de obter um benefício resultante da legislação comunitária, criando artificialmente as condições exigidas para a sua obtenção³⁶.

114. Tendo em conta as considerações que antecedem, deve-se responder-se à quarta e à quinta questões que, para o exame da má fé na acepção artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, conjugado com o seu n.º 3, cujos critérios não são exaustivos, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em

36 — Acórdãos de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, Colect., p. I-11569, n.º 52 e 53) e de 21 de Julho de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb (C-515/03, Colect., p. I-7355, n.º 39).

consideração todos os factores pertinentes próprios do caso concreto, nomeadamente:

— as condições em que a marca foi adquirida, em particular a intenção de não a utilizar no mercado em que a protecção é pedida,

— o facto de se tratar de um nome genérico retirado da língua alemã e

— o uso eventualmente abusivo do sinal «&» a fim de influenciar a aplicação das regras de transcrição do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004,

desde que o único fim do registo seja poder requerer o registo do nome de domínio correspondente à marca quando da primeira fase do registo de nomes de domínio («sunrise period») prevista no referido regulamento.

qual, apesar de a existência de um direito na esfera da recorrente na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 874/2004 me parecer difícil de negar, uma cumulação de factores poderá não obstante demonstrar a sua má fé.

116. Assim, a obtenção de uma marca nacional constitui um direito que a torna beneficiária da posição jurídica exigida pela referida disposição, uma vez que só a anulação desta marca nos termos dos procedimentos nacionais pode retirar-lhe tal benefício. Ora, a diferença entre a marca e o nome de domínio é devida a uma aplicação verosimilmente correcta das regras de transcrição, pelo que esta diferença também não lhe pode ser imputada com o objectivo de obter a anulação do seu direito na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea a).

VII — Síntese

115. A análise efectuada nestas conclusões leva-me a sugerir uma solução segundo a

117. Todavia, as diversas etapas empreendidas pela recorrente constituem os elos de uma cadeia no termo da qual se encontra o registo do nome de domínio. Apesar do facto de todos estes passos, considerados isoladamente, serem formalmente válidos, o processamento

no seu conjunto deixa entrever uma intenção de se eximir às disposições do regulamento por intermédio de uma marca que só lhe é necessária para aproveitar a primeira etapa do registo de nomes de domínio. Ao agir desta forma, a recorrente obtém uma vantagem em relação aos outros interessados no mesmo nome de domínio, que além disso é um vocábulo genérico em alemão, que não teria se se tivesse comportado lealmente.

118. Com efeito, através do seu comportamento abusivo, a recorrente impede os outros interessados de participar na atribuição de um nome de domínio em aplicação da regra do «atendimento por ordem de chegada». Admitir este comportamento como um «golpe de génio» conduziria a trocar a corrida do mais rápido pela corrida do mais astuto, o que encontraria o melhor atalho, em contradição com o próprio espírito do regulamento.

VIII — Conclusão

119. Perante as considerações que antecedem sugiro ao Tribunal de Justiça que responda da forma seguinte às questões colocadas pelo Oberster Gerichtshof:

- «1) O artigo 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 874/2004 da Comissão, 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 o titular de uma marca nacional tem um direito, na aceção desta disposição, enquanto a referida marca não for anulada pelas autoridades ou pelos órgãos jurisdicionais competentes e segundo os procedimentos estabelecidos no direito de nacional, devido a má fé ou outra causa.

Este direito existe mesmo quando a marca em que se baseia o registo do domínio se afasta do nome de domínio na sequência da correcta eliminação, neste, dos caracteres especiais que a referida marca continha. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se os referidos caracteres especiais poderiam ter sido expressos por caracteres normais.

2) Para o exame da má fé na acepção artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, conjugado com o seu n.º 3, cujos critérios não são exaustivos, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os factores pertinentes próprios do caso concreto, nomeadamente:

- as condições em que a marca foi adquirida, em particular a intenção de não a utilizar no mercado em que a protecção é pedida,

- o facto de se tratar de um nome genérico retirado da língua alemã e

- o uso eventualmente abusivo do sinal “&” a fim de influenciar a aplicação das regras de transcrição do artigo 11.º do Regulamento n.º 874/2004,

desde que o único fim do registo seja poder requerer o registo do nome de domínio correspondente à marca quando da primeira fase do registo de nomes de domínio (“sunrise period”) prevista no referido regulamento.»