Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 51/10
Luxemburgo, 3 de junio de 2010

Prensa e Información

Sentencia en el asunto C-569/08
Internetportal und Marketing GmbH / Richard Schlicht

El Tribunal de Justicia precisa los criterios relativos a la revocación de los nombres de dominio de primer nivel .eu, registrados de manera especulativa o abusiva

Para apreciar si un nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos

El registro de nombres de dominio de primer nivel .eu gestionado por EURid (European Registry of Internet Domain Names), con sede en Bruselas, empezó el 7 de diciembre de 2005. Dicho registro, que se desarrolla en tres fases sucesivas, se rige en cada fase por el principio «al primero que llega es al primero que se atiende». Durante las dos primeras fases, conocidas como el período denominado «sunrise», el registro estaba exclusivamente reservado a los titulares de derechos anteriores y a organismos públicos, estando la primera fase reservada, en particular, a los titulares de marcas nacionales o comunitarias registradas. Un nombre de dominio registrado de manera especulativa o abusiva, y especialmente de mala fe, puede ser revocado al término de un procedimiento extrajudicial y, en su caso, judicial.

Durante la primera fase del período *sunrise*, la empresa austriaca Internetportal und Marketing solicitó el registro del nombre de dominio «www.reifen.eu» basándose en su marca &R&E&I&F&E&N&, que había registrado con anterioridad en Suecia para cinturones de seguridad. La empresa en cuestión no tenía sin embargo la intención de utilizar la marca &R&E&I&F&E&N& para los productos para los que la había registrado. Tenía, en cambio, por objetivo explotar un sitio Internet, correspondiente al nombre de dominio así registrado, para el comercio de neumáticos (dado que el término «Reifen» significa «neumáticos» en lengua alemana). Para poder registrar, durante la primera fase de registro, el nombre de dominio deseado (a saber, «www.reifen.eu»), eliminó de su marca sueca &R&E&I&F&E&N& el carácter especial «&», recurriendo a una de las reglas de transcripción establecidas en la normativa comunitaria [1] para dichos caracteres especiales. En efecto, en la medida en que dichos caracteres no pueden figurar en un nombre de dominio por razones de orden técnico, las reglas de transcripción permiten, en particular, su eliminación. Internetportal und Marketing obtuvo además en Suecia el registro como marcas de 33 denominaciones genéricas para las que utilizó el carácter especial «&» al principio, al final y entre las letras. Esta misma empresa presentó asimismo 180 solicitudes de registro para nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas.

El titular de la marca del Benelux «Reifen», registrada en particular para productos de limpieza de ventanas, acudió al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Economía y de la Cámara de Agricultura de la República Checa, competente en materia de resolución extrajudicial de controversias relativas al dominio .eu. Dicho Tribunal de Arbitraje consideró que Internetportal und Marketing había actuado de mala fe. En consecuencia, le retiró el nombre de dominio en causa para transferirlo al titular de la marca «Reifen». El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo austriaco), al que le corresponde dirimir el litigio en última instancia, ha planteado con carácter prejudicial varias cuestiones al Tribunal de Justicia.

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

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia precisa, en primer lugar, que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados explícitamente en la normativa comunitaria, al no tener la lista que figura en dicha normativa carácter limitativo. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que, para apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y, en particular, las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca que sirve de base para el registro, durante la primera fase, del nombre de dominio de que se trate, y aquéllas en las que se registró el propio nombre de dominio de primer nivel .eu.

En cuanto a las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca, deben tenerse en cuenta, en particular: 1) la intención de no utilizar la marca en el mercado para el que se solicitó la protección, 2) la presentación inhabitual y lingüísticamente irracional desde el punto de vista semántico y visual de dicha marca, 3) el hecho de haber registrado un número elevado de otras marcas correspondientes a denominaciones genéricas, y 4) el hecho de haber registrado la marca poco antes del inicio del registro escalonado de nombres de dominio de primer nivel .eu.

Por lo que respecta a las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu, deben tomarse en consideración, en particular: 1) el uso abusivo de caracteres especiales o de signos de puntuación a efectos de la aplicación de las reglas de transcripción contenidas en la normativa comunitaria, 2) el registro durante la primera fase del registro escalonado en virtud de una marca adquirida en circunstancias como las descritas más arriba, y 3) el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que, sin el artificio de una marca creada y registrada con el único objetivo de registrar un nombre de dominio deseado durante la primera fase de registro, Internetportal y Marketing debería haber esperado el inicio del registro generalizado de nombres de dominio de primer nivel .eu, arriesgándose de este modo, como cualquier otra persona interesada por el mismo nombre de dominio, a verse adelantada, con arreglo al principio «al primero que llega es al primero que se atiende», por otra solicitud de registro presentada con anterioridad a la suya. Pues bien, tal comportamiento pretende manifiestamente eludir el procedimiento de registro escalonado.

RECORDATORIO: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667