

Processo n.º 299

DECISÃO ARBITRAL

I – O processo

Em conformidade com o artigo 31º do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE, aplicável no caso vertente, são os seguintes os elementos identificadores do presente processo arbitral:

1. Partes

- *Requerente:* _____, sociedade _____, com domicílio em _____

- *Requerido:* _____, morador na _____, com endereço de correio electrónico _____

2. Convenção de arbitragem

A convenção de arbitragem resulta de:

- a) Subscrição pelo Requerido da convenção de arbitragem, designando para o efeito o ARBITRARE — Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações, aquando do registo do nome de domínio "*crossfit.pt*", nos termos do nº 2 do artigo 41º do Regulamento do Registo de Nomes de Domínio de .PT /2012 – conforme informação prestada pelo DNS.PT por correio electrónico de 08.05.2017;
- b) Compromisso arbitral subscrito pela representante da Requerente em 10.05.2017, junto ao processo.

3. Objecto do litígio

O objecto do litígio consiste na decisão sobre o pedido da Requerente de que seja ordenada a transferência da titularidade do nome de domínio "*crossfit.pt*" do Requerido para a Requerente; e de que a Associação DNS.PT rejeite qualquer alteração

de titularidade do nome de domínio **crossfit.pt**, a fim de evitar que o mesmo seja transmitido para outra entidade e, conseqüentemente, para assegurar o efeito útil da sentença arbitral.

4. Identificação do árbitro

Nos termos do artigo 12º, nº 1, do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE: "O tribunal arbitral pode ser constituído por árbitro único ou por três árbitros"; e, conforme o nº 3 do mesmo artigo: "Se uma das partes tiver indicado árbitro único e a outra nada disser quanto a essa escolha, o tribunal arbitral será composto por aquele árbitro".

O signatário da presente decisão foi escolhido pela Requerente para árbitro único, não tendo havido oposição pelo Requerido.

5. Lugar da arbitragem

A arbitragem decorre no domicílio profissional do árbitro único: Rua da Assunção, nº 40 – 1º Dtº, em Lisboa, onde é proferida a presente decisão.

II – Relatório

6. Requerimento inicial

O requerimento inicial foi apresentado pela Requerente ao ARBITRARE em 05.05.2017, alegando-se na descrição completa do litígio, em resumo, o seguinte:

1º) A Requerente é titular da Marca Internacional n.º 1086145 **CROSSFIT**, registada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual desde 13.07.2011, e para a União Europeia por despacho da mesma data, para assinalar produtos na classe 25 da Classificação Internacional de Nice (doc. 1 junto ao requerimento inicial).

2º) A Requerente é ainda titular da Marca Internacional n.º 1184215 **CROSSFIT**, registada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual desde 22.10.2013, e para a União Europeia por despacho de 21.01.2014, para assinalar produtos nas classes 16 e 28 da Classificação Internacional de Nice (doc.2 junto ao requerimento inicial).

3º) Além disso, a Requerente é ainda titular da Marca da União Europeia n.º 5049192 **CROSSFIT**, registada desde 02.08.2007 para assinalar produtos e serviços nas

classes 9, 38 e 41 da Classificação Internacional de Nice (doc. 3 junto ao requerimento inicial).

4º) E a Requerente é ainda titular da Marca da União Europeia n.º 12850673 **CROSSFIT**, registada no Instituto Europeu de Propriedade Intelectual desde 28.06.2014, para assinalar produtos nas classes 16 e 28 da Classificação Internacional de Nice (doc.4 junto ao requerimento inicial).

5º) Além disso, a Requerente é titular de numerosas marcas registadas em muitos outros países, nomeadamente onde detém afiliados.

6º) A marca **CROSSFIT** identifica e distingue um famoso regime específico de preparação física (*fitness*) desenvolvido ao longo de várias décadas por Greg Glassman, fundador e CEO da Crossfit, conforme consta do website institucional <https://www.crossfit.com/what-is-crossfit> e outros recursos na internet como <https://en.wikipedia.org/wiki/CrossFit>.

7º) A Requerente detém o nome de domínio **crossfit.com**, registado em 04.10.1999 (doc. 5 junto ao requerimento inicial).

8º) A Requerente tomou recentemente conhecimento de que em 01.05.2012 foi registado o nome de domínio **crossfit.pt**, em nome do Requerido, conforme cópia do *Whois* que se junta (vigente até 30.04.2020) (doc.6 junto ao requerimento inicial).

9º) O nome de domínio em litígio – **crossfit.pt** – é composto pela mesma palavra das marcas protegidas legalmente a favor da Requerente – **CROSSFIT**; sendo a indicação da hierarquia (.pt), completamente irrelevante para apreciação da identidade entre o nome de domínio e o “nome ou designação protegida”.

10º) A Requerente registou e utiliza a marca **CROSSFIT**, tendo, portanto, adquirido direitos de exclusivo sobre essa designação, em data muito anterior à data em que foi registado o nome de domínio contestado (01.05.2012).

11º) Não há nenhuma justificação objectiva para a escolha desse nome para o domínio do Requerido: trata-se de um termo que não consta do dicionário de língua portuguesa nem é conhecido na nossa linguagem corrente – pelo contrário, corresponde integralmente à marca registada e utilizada pela Requerentes e seus afiliados.

12º) A Requerente nunca autorizou a utilização da sua marca pela Requerida, nem consentiu o registo do nome de domínio **crossfit.pt**.

13º) A marca da Requerente é bastante conhecida e utilizada em Portugal, nomeadamente em _____, na zona do _____ em que o _____ está estabelecido

(onde existem 44 afiliados/licenciados da Requerente – cf. consta de <https://map.crossfit.com/>).

14º) Sendo, portanto, evidente que a eventual utilização do nome de domínio **crossfit.pt**, se poderia traduzir num aproveitamento indevido da notoriedade, reputação e do “goodwill” de que disfruta a marca CROSSFIT.

15º) Os consumidores e o público em geral que eventualmente visitassem o website **crossfit.pt**, seriam inevitavelmente induzidos a pensar existir uma relação (de afiliação, por exemplo) com a Requerente e a marca CROSSFIT internacionalmente reconhecida.

16º) Além disso, o Requerido também não possui qualquer interesse legítimo que lhe pudesse conferir legitimidade para o registo do nome de domínio “**crossfit.pt**”, nomeadamente um uso relevante e de boa-fé, anterior aos direitos da Requerente.

17º) Acresce que o domínio **crossfit.pt** não se encontra, à data do presente requerimento, activo e disponível como página de internet, pelo que não se conhece qualquer interesse legítimo do Requerido em usar este nome de domínio.

18º) Não deixando de ser um facto indiciador de falta de interesse legítimo para o registo o facto de o Requerido ter optado por ocultar os seus dados de identificação na base de dados Whois.

19º) Como último requisito, prevê a al. c) do n.º 2 do artigo 41º, o requisito de que o nome de domínio *está registado ou está a ser utilizado de má-fé*, indicando-se, no parágrafo único, exemplificativamente, que existirá má-fé quando *o nome de domínio foi registado prioritariamente com o fim de perturbar as actividades profissionais do requerente*.

20º) Ora, o nome de domínio contestado foi registado em 01.5.2012, em momento muito posterior ao registo das marcas da Requerente.

21º) E não é simplesmente concebível que o Requerido desconhecesse a existência da marca CROSSFIT, há anos divulgadas e utilizadas pela Requerente e seus afiliados, em particular, em Portugal e na zona do Porto.

22º) Por conseguinte, a escolha do nome **crossfit.pt** não poderá deixar de consubstanciar o conceito de má-fé, nos termos do n.º1 do artigo 41.º das Regras de Registo de Nomes de Domínio .pt.

23º) Verifica-se, assim, o integral preenchimento de todas as condições cumulativas de procedência da acção arbitral, conforme previsto no n.º 2 do artigo 41º do Regulamento de Registo de Nomes de Domínio de .pt.

7. Tramitação subsequente

7.1. O ARBITRARE remeteu ao Requerido notificação para o presente processo arbitral e citação para contestação: primeiramente, por carta registada com aviso de recepção enviada em 11.05.2017, que foi devolvida por não reclamada, após aviso deixado no domicílio do Requerido; e, em segundo lugar, por correio electrónico remetido em 23.05.2017 para o endereço mencionado no registo do seu nome de domínio, cuja entrega está comprovada no processo (comprovativo de entrega do e-mail de 23.05.2017).

Ora, nos termos do artigo 34.º do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE: "A citação é efetuada por qualquer meio que proporcione prova da receção, designadamente carta registada, telecópia, correio eletrónico ou qualquer outro meio equivalente."

E determina o nº 1 do art. 6º do Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto, que: "O documento electrónico comunicado por um meio de telecomunicações considera-se enviado e recebido pelo destinatário se for transmitido para o endereço electrónico definido por acordo das partes e neste for recebido.»

Ora, uma vez que a mensagem de correio electrónico foi enviada para o endereço indicado pelo Requerido no pedido de registo do nome de domínio ora em causa, deve entender-se existir um acordo tácito das partes quanto a definição desse endereço do Requerido.

Assim, o Requerido deve ser tido por validamente citado para a presente acção arbitral.

7.2. O Requerido não apresentou contestação no prazo respectivo, nem trouxe ao processo qualquer prova por qualquer meio.

7.3. As Partes foram convidadas pelo ARBITRARE, em 14.06.2017, para resolver o presente litígio através de mediação, não tendo sido realizada a sessão de mediação por falta resposta das Partes ao respectivo convite.

7.4. O Tribunal Arbitral foi considerado constituído em 21.06.2017, data em que o Árbitro comunicou ao ARBITRARE aceitar essa função, tendo prestado declaração escrita de aceitação, disponibilidade, imparcialidade e independência.

7.5. Em virtude de o Tribunal Arbitral dispor dos elementos necessários para proferir a sua decisão, foi dispensada a realização de audiência, nos termos do nº 5 do artigo 29º do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE.

III – Fundamentação

8. Factos provados

Em face da prova documental apresentada pela Requerente e dos elementos probatórios disponíveis ao público em geral, na Internet, adiante mencionados, que o Tribunal obteve, ao abrigo do disposto na alínea *d*) do nº 3 do art. 25º do Regulamento de Arbitragem do ARBITRARE, consideram-se provados os seguintes factos:

A) A Requerente é titular, entre outros, dos seguintes direitos de propriedade industrial:

a) Marca Internacional n.º 1086145 **CROSSFIT**, registada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual desde 13.07.2011, e para a União Europeia por despacho do IHMI com a mesma data, para assinalar produtos na classe 25 da Classificação Internacional de Nice (doc. 1 junto ao requerimento inicial).

b) Marca Internacional n.º 1184215 **CROSSFIT**, registada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual desde 22.10.2013, e para a União Europeia por despacho do IHMI de 21.01.2014, para assinalar produtos nas classes 16 e 28 da Classificação Internacional de Nice (doc.2 junto ao requerimento inicial).

3º) Marca Europeia n.º 5049192 **CROSSFIT**, registada no IHMI desde 02.08.2007, para assinalar, produtos e serviços nas classes 9, 38 e 41 da Classificação Internacional de Nice (doc. 3 junto ao requerimento inicial).

4º) Marca Europeia n.º 12850673 **CROSSFIT**, registada no IHMI desde 28.06.2014, para assinalar, produtos nas classes 16 e 28 da Classificação Internacional de Nice (cfr. doc.4 junto ao requerimento inicial).

B) A marca **CROSSFIT** identifica e distingue diversos produtos e serviços relativos a um regime específico de preparação física (*fitness*) desenvolvido ao longo de várias décadas por Greg Glassman, fundador e CEO da Crossfit, conforme consta do website institucional <https://www.crossfit.com/what-is-crossfit> e outros recursos na internet como <https://en.wikipedia.org/wiki/CrossFit>.

C) A Requerente é titular do registo do nome de domínio **crossfit.com**, registado em 04.10.1999 (doc. 5 junto ao requerimento inicial).

D) Em 01.05.2012 foi registado a favor do Requerido o nome de domínio ***crossfit.pt***, válido até 30.04.2020 (doc.6 junto ao requerimento inicial).

E) O Requerido procurou ocultar os seus dados de identificação na base de dados Whois, qualificando-os de confidenciais (doc. anexo à mensagem de correio electrónico enviada pela DNS.PT ao ARBITRARE em 2017.05.08, constante do processo).

F) O nome de domínio ***crossfit.pt*** permanece sem uso como identificador de um sítio da Internet (conforme pesquisa efectuada no motor de busca Google em 21.08.2017).

G) A marca da Requerente é bastante conhecida e utilizada em Portugal, onde existem 90 afiliados/licenciados da Requerente, dos quais 39 na zona do _____, onde se situa _____, cidade em que _____ – conforme consta de <https://map.crossfit.com/> segundo pesquisa efectuada em 21.08.2017).

Ademais: Não foi provado que a Requerente tenha autorizado a utilização de qualquer das suas marcas pelo Requerido, nem tenha consentido no registo por este do nome de domínio "***crossfit.pt***".

9. Do direito

9.1. Um nome de domínio (*domain name*) é um sinal distintivo nominativo que identifica de forma universal e unívoca um computador que oferece informação na Internet (habitualmente designado por *site* ou *sítio*), sinal esse que se presume facilitar a identificação e memorização dos endereços e, destarte, a generalização do uso da Internet.

Como elemento de identificação de um endereço electrónico, cada nome de domínio é destinado a viabilizar o encaminhamento das comunicações entre computadores e, por isso, é indispensável que sejam simultaneamente garantidas a publicidade e a inconfundibilidade destes sinais. Para assegurar esses objectivos, os nomes de domínio têm de ser registados por uma entidade competente, dependendo também desse acto de *registo* a atribuição do correspondente endereço IP.

A estruturação e ordenamento dos sistemas de registo de nomes de domínio, conquanto obedeçam a certos princípios de base comuns, definidos pela ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - entidade gestora do sistema de nomes de domínio a nível internacional -, têm enquadramentos jurídicos diferenciados consoante o TLD (Top Level Domain) sob o qual cada registo se efectue.

Em Portugal, a gestão, registo e manutenção de domínios sob o TLD (Top Level Domain) **.pt** foi desde 30.06.1088 exercida pela FCCN – Fundação para a Computação

Científica Nacional, que no exercício dessas competências emitiu e sucessivamente actualizou o “Regulamento de Registo de Nomes de Domínio de .PT”, que vigorava, à data do registo do nome de domínio objecto da presente acção arbitral, na versão de 01.03.2012 (designado por “Reg .PT– 2012”).

À FCCN, entretanto, sucedeu a Associação DNS.PT, criada em 09.05.2013, na responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob aquele domínio de topo correspondente a Portugal, mercê do disposto no art. 21º, nº 1, do Decreto-Lei nº 55/2013, de 17 de Abril. No exercício dessa competência, a DNS.PT emitiu novo Regulamento, entrado em vigor em 16.06.2014 (designado por “Reg .PT – 2014”).

9.2. Os nomes de domínio foram concebidos originariamente como um meio técnico de identificação, para endereçamento de computadores no âmbito das comunicações pela Internet. A construção de um sistema de nomes de domínio teve inicialmente o objectivo de facultar um meio mais cómodo e “amigável” de identificação dos computadores ligados à Internet, relacionando-os de modo mais visível com os respectivos titulares ou conteúdos e facilitando deste modo a sua memorização.

Porém, a circunstância de se ter optado por este sistema de endereços nominativos, cuja constituição é dotada de larga margem de liberdade (ao contrário do que sucede com os endereços IP ou os números telefónicos), associada ao explosivo desenvolvimento da Internet, levou a que se tenha generalizado a prática de os participantes na Internet adoptarem nomes de domínio para sua identificação própria ou para publicitar o conteúdo das informações veiculadas nos respectivos *sites*. Daí, também, a prática generalizada de se construírem os nomes de domínio pela reprodução de outros sinais distintivos, principalmente de *marcas*.

Esta evolução conduziu a que os nomes de domínio tenham progressivamente passado a funcionar como verdadeiros *sinais distintivos*, pelos quais se referenciam e publicitam as pessoas (individuais ou colectivas) titulares de *web-sites*, ou os seus produtos, serviços ou actividades. «[A] capacidade do nome de domínio para remeter para a origem empresarial ou profissional de um *website* faz dele um elemento fundamental na estratégia comercial dos empresários que desejem aceder à rede para publicitar e comercializar as suas actividades e prestações, os quais intentarão por todos os meios registar como nome de domínio (que dá acesso à *web* onde realizam a sua actividade publicitária e comercial) o seu sinal mais característico, normalmente uma marca, um nome comercial ou uma denominação social...» (1).

Como é lógico, esta expansão acelerada das potencialidades da Internet, em

¹ F. CARBAJO CASCÓN, “*Conflictos entre Signos Distintivos e Nombres de Dominio en Internet*”, Editorial Aranzadi, Elcano (Navarra), 1999, p. 50.

especial como ambiente para o desenvolvimento do *comércio electrónico*, leva à repetição, quanto aos nomes de domínio, não só da problemática da *novidade* dos sinais distintivos, mas também a problemas de conflitos com a titularidade de *outros* sinais distintivos. Assim, o registo de um nome de domínio pode dar origem a um conflito, se for idêntico a uma *marca* registada, a uma *denominação social* (firma-denominação), ou a outro sinal distintivo legalmente protegido, sendo esta a principal causa de conflitualidade que se vem constatando largamente na prática, como decorre naturalmente da importância fundamental que a protecção destes sinais tem revestido face à expansão do comércio electrónico através da Internet.

9.3. Na verdade, a expansão acelerada das potencialidades da Internet, em especial como ambiente para o desenvolvimento do *comércio electrónico*, leva a que a evolução funcional dos nomes de domínio a que já me referi acarrete consigo a repetição, com as inerentes adaptações, da problemática habitual da *novidade* dos sinais distintivos face a outros da mesma espécie anteriormente adoptados e, bem assim, a que tenha gerado complexos problemas de conflitos com a titularidade de *outros* sinais distintivos.

«Precisamente, a importância comercial que representa a identificação de uma empresa e suas prestações na rede por meio de um domínio idêntico ou similar ao seu sinal distintivo mais conhecido no mercado presencial é que tem provocado os cada vez mais frequente conflitos entre nomes de domínio e sinais distintivos de empresa protegidos por direitos exclusivos de propriedade intelectual» ⁽²⁾.

Assim, o registo de um nome de domínio pode dar origem a um conflito, se for idêntico a uma *marca* registada. É bastante evidente que a principal causa de conflitualidade diz respeito às *marcas*, como decorre naturalmente da importância fundamental que a protecção destas tem revestido face à expansão do comércio electrónico através da Internet: os litígios que mais frequentemente ocorrem são os originados pelo registo de nomes de domínio conflitantes, por identidade ou semelhança, com *marcas* registadas.

Muitos conflitos surgem quando ao titular de uma marca registada se depara o registo de um nome de domínio de segundo nível (*SLD*) idêntico ou confundível com a expressão nominativa componente da marca, cujo titular não detém qualquer direito – de propriedade industrial ou de outra natureza – sobre tal expressão.

Note-se, também, que tais conflitos não surgem apenas devido ao uso de um nome de domínio como instrumento de violação de marca ou de concorrência desleal, mas também e desde logo o registo e a consequente apropriação desse nome de

² F. CARBAJO CASCON, obra cit., p. 51.

domínio, independentemente do uso e até por causa do não-uso, ou seja, da *apropriação estéril*, que denuncia geralmente má fé por parte do titular do nome de domínio registado, porquanto visa inibir o titular do direito de propriedade industrial sobre a marca de utilizar esta no registo de um nome de domínio.

A tendência registada na legislação e jurisprudência comparadas é claramente no sentido de considerar estes tipos de condutas como *violação do direito sobre a marca* ou outro sinal distintivo, com as consequências inerentes e, desde logo, com a determinação da perda do registo do nome de domínio pelo detentor abusivo.

9.4. Foi para combater estas práticas que a ICANN aprovou, em 24.10.1999, a *“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”* (UDRP) e as *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“Rules”), diplomas normativos cujas disposições vinculam as entidades registadoras de nomes de domínio, por força de normas incluídas no credenciamento destas pela mesma ICANN. Dessas disposições faz parte a obrigação de as mesmas entidades registadoras incluírem normas correspondentes nos contratos (*Register agreements*) celebrados com cada um dos titulares dos nomes de domínio registados, pelo que estes ficam vinculados a acatá-las.

As regras substantivas da UDRP acerca da solução dos conflitos entre titulares de marcas e de registos de nomes de domínio têm sido adoptadas em outras ordens jurídicas, tais como a da União Europeia ⁽³⁾.

Na mesma fonte se inspiram o já citado “Reg. .PT-2012” ao abrigo das quais foi registado o nome de domínio **“crossfit.pt”**, sendo, portanto, as suas disposições que devem aqui aplicar-se, por força: da submissão do Requerido a este Regulamento ao solicitar o registo daquele nome de domínio; e da propositura pela Requerente do pedido de arbitragem nos termos do mesmo Regulamento.

Iremos, por isso, apreciar o caso ora *sub judice* nos termos definidos pelas regras do “Reg. .PT-2012”, sem deixar de apontar a sua correspondência com as do “Reg. .PT – 2014”.

9.5. No nº 1, al. c), do art. 9º do “Reg. .PT-2012”⁴, estabelece-se o princípio da proibição de nomes de domínio *«que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, nomeadamente por coincidirem com marcas notórias ou de prestígio*

³ Regulamento (CE) nº 874/2004 da Comissão, de 28.04.2004, que estabelece as regras relativas à implementação, às funções do domínio de topo .eu, e os princípios que regem o registo de nomes de domínio no seu âmbito (*“Jornal Oficial da União Europeia”*, L 162, de 30.4.2004, p.40 e ss).

⁴ Reproduzido na regra homóloga do “Reg. .PT – 2014”.

pertencentes a outrem».

Como se intui do texto da norma, o que esta pretende obstar é o registo a favor de determinada pessoa de um nome de domínio que possa gerar a terceiros erro ou confusão sobre quem é o seu titular: tal será obviamente o caso de um nome de domínio que possa ser associado a outra pessoa que não seja o titular do registo. A título exemplificativo (como indica o advérbio “*nomeadamente*”), a alínea c) em questão refere a coincidência com *marcas notórias e de prestígio* (referidas nos arts. 241º e 242º do Código da Propriedade Industrial, doravante “CPI”), por serem categorias de marcas que, de modo mais significativamente reconhecível, pertencem a determinada entidade.

No entanto, podem ser invocados outros motivos geradores da susceptibilidade de erro ou confusão que a referida alínea c) pretende impedir. A este respeito, MIGUEL ALMEIDA ANDRADE ⁽⁵⁾ elucida que o critério para julgar atendíveis outros motivos «*será sempre o da existência de erro ou confusão sobre a titularidade do domínio designado pela expressão em causa. Tal como em relação às marcas, deve entender-se que apenas expressões revestidas de notoriedade pública, que o internauta médio associe a certa entidade, bem, actividade, pessoa, etc. poderão obstaculizar a atribuição ou manutenção de um nome de domínio porque apenas essas são susceptíveis de gerar tal efeito*».

Ora, no caso vertente, existe cópia integral e sem qualquer modificação, pelo nome de domínio ora em apreço, da palavra “**CROSSFIT**” que forma as marcas anteriormente registadas pela Requerente, as quais são duas marcas internacionais e duas marcas comunitárias, pelo que a sua protecção abrange, entre outros países, os actualmente 28 Estados-membros da União Europeia.

E, como consta da al. G) dos factos provados, tal marca da Requerente é bastante conhecida e utilizada no nosso País, existindo 90 afiliados/licenciados da Requerente, dos quais 39 na zona do _____, onde se situa _____, cidade em que _____.

Ora, a *marca notória*, na definição do art. 241º do CPI, é aquela que for «notoriamente conhecida em Portugal», pelo que se afigura muito plausível o enquadramento das marcas da Requerente nesta categoria.

9.6. Por isso, o nome de domínio “*crossfit.pt*” cai sob a alçada da al. c) do nº 1 do art. 9º do “Reg. .PT-2012”, por se constatar que ele constitui uma *reprodução* dos sinais da

⁵ In “*Nomes de Domínio na Internet. A Regulamentação dos Nomes de Domínio sob .PT*”, Centrotlântico.pt, Lisboa, 2004, p. 108.

Requerente, susceptível de gerar o risco de erro ou confusão sobre a titularidade do domínio designado pela expressão em causa.

Pode, assim, considerar-se como muito elevada a probabilidade de o registo e eventual futura utilização do nome de domínio **“crossfit.pt”** ora em causa pelo Requerido para acessibilidade ao seu *site* poder vir a induzir um desprevenido “homem médio” utilizador da Internet em erro ou confusão sobre a sua titularidade, levando-o a crer que tal domínio tenha alguma relação lícita com a Requerente.

Por outro lado, como o elemento-base do nome de domínio **“crossfit.pt”** constitui, no seu elemento nuclear, reprodução da marca **CROSSFIT**, verifica-se assim uma reprodução de marca, proibida e punível nos termos do art. 323º, al. *b)*, do CPI, e que legitima a Requerente a opor-se ao seu uso, até para que não corra o risco de sofrer as consequências da “preclusão por tolerância” prevista pelo art. 267º do mesmo Código.

Deste modo, o Requerido, ao pedir o registo do nome de domínio **“crossfit.pt”**, não poderia garantir *«que o nome registado e a sua titularidade não colidem com direitos constituídos de terceiros»* (nº 2 do art. 9º do “Reg. .PT-2012”⁶), já que se deve entender que o registo por ele pedido e obtido constitui violação dos direitos da Requerente sobre aquelas marcas e sobre a sua firma, o que igualmente torna ilícita a obtenção pelo Requerido do registo do nome de domínio em apreço.

E, por conseguinte, ao pedir o registo do nome de domínio ora em apreço, o Requerido violou o dever de *«assegurar que o mesmo não contende, designadamente, com direitos de propriedade intelectual de outrem ou com quaisquer outros direitos ou interesses legítimos de terceiros»* (art. 36º, nº 1, do “Reg. .PT-2012”⁷); no caso, com o direito da Requerente sobre as suas marcas, compostas basicamente pela designação **CROSSFIT**.

E demonstram os mesmos factos um risco real de que o nome de domínio **“crossfit.pt”** possa vir a ser utilizado para fazer *concorrência desleal* à Requerente, através da indução em confusão da potencial clientela, que seja atraída para um futuro sítio da Internet identificado por aquele nome de domínio (art. 317º, nº 1, al. *a)*, do CPI).

9.7. Cabe agora a este árbitro, seguindo os critérios orientadores da decisão em arbitragem voluntária institucionalizada, constantes das três alíneas do art. 43º do “Reg.

⁶ A que corresponde o nº 3 do art. 9º do “Reg. .PT-2014”.

⁷ E a norma homóloga do “Reg. .PT-2014”.

.PT-2012”⁸ «proceder à análise, avaliação e verificação do cumprimento das seguintes disposições cumulativas:

a) O nome de domínio é coincidente, idêntico ou suscetível de gerar confusão com um nome ou designação protegida nos termos de disposição legal em vigor a favor do requerente do processo de arbitragem».

Como já se verificou anteriormente, o elemento nuclear do nome de domínio “**crossfit.pt**”, ora em causa, é igual à expressão de fantasia nominativa integrante das marcas da Requerente compostas pela expressão “**crossfit**”, sendo, portanto, susceptível de gerar confusão com esta por um “homem médio”, no âmbito da utilização da Internet ou em qualquer outro em que aquele nome de domínio seja citado. E, como aquelas marcas estão devidamente registadas, tem a Requerente, sua titular, direito à protecção jurídica inerente.

Tal como tem a Requerente direito à protecção jurídica da sua firma, seu nome comercial, como já se referiu atrás.

Por conseguinte, este requisito deve considerar-se verificado, como resulta da fundamentação atrás exposta.

«b) O nome de domínio foi registado sem ter por base quaisquer direitos ou interesses legítimos anteriormente adquiridos pelo seu titular».

Não tendo apresentado contestação, o Requerido não invocou qualquer direito ou interesse legítimo que o pudessem habilitar a usar o sinal “**crossfit**” em seu proveito: não se arrogou a titularidade de qualquer marca ou outro sinal distintivo que incluía aquele sinal, no todo ou em parte; e não foi provado que a Requerente tenha dado ao Requerido autorização para usar as marcas de que aquela é titular nem para registar o nome de domínio “**crossfit.pt**”.

Deste modo, também o requisito desta alínea *b)* se deve ter por verificado.

«c) O nome de domínio está registado ou está a ser utilizado de má-fé».

Como decorre da factualidade constante das alíneas D) e F) dos Factos Provados, o registo obtido pelo Requerido do nome de domínio **crossfit.pt** é válido até 30.04.2020 e esse sinal mantém-se inactivo, por não estar a ser usado como identificador de um sítio da Internet.

⁸ Ao qual corresponde o art. 40º do “Reg .PT-2014”, em termos idênticos.

Estamos, portanto, perante a conduta omissiva do Requerido, já atrás referenciada, que torna esse nome de domínio susceptível de causar dano aos direitos da Requerente como titular das aludidas marcas, por causa do não-uso do nome de domínio registado.

Na verdade, devido ao registo pelo Requerido deste nome de domínio sob o domínio de topo territorial **.pt**, fica a Requerente inibida de o utilizar, apesar de ser ela, como manifestamente é, a principal interessada na eventual utilização do referido nome de domínio, por ser a detentora legítima das já aludidas marcas registadas contendo o nome **“CROSSFIT”**.

Ora, já se demonstrou que o Requerido não goza de qualquer autorização da Requerente nem tem qualquer direito ou interesse ao uso em seu proveito do sinal **“crossfit”**, o qual é notoriamente conhecido como

, além de outro nome de domínio registado e mantido por esta em **.com**. E o Requerido não apresentou nenhum argumento ou prova justificativo da apropriação passiva do nome de domínio ora *sub judice*.

A jurisprudência no âmbito dos litígios sobre nomes de domínio sob a UDRP sustenta que a *apropriação ou detenção estéril* de um nome de domínio constituído por uma marca pertencente a outrem, por uma pessoa que não tem direito sobre esse sinal nem demonstra interesse legítimo no seu uso, denuncia geralmente má fé por parte do titular do registo desse nome de domínio.

Na “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” (disponível no *site* da WIPO/OMPI ⁹) pode ler-se esta síntese da jurisprudência do seu reputado Centro de Arbitragem e Mediação:

«3.3. A “detenção passiva” (*passive holding*) ou a não utilização de um nome de domínio comportam um juízo de má-fé?

Desde o início da UDRP, os panelistas¹⁰ entenderam que a não utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou “disponível em breve” (*coming soon*)) não impedirá a detecção de má fé segundo a doutrina da detenção passiva.

⁹http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=3092ad18b0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_16&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-3092ad18b0-256601601#item33

¹⁰ Designação equivalente a “árbitros” do ou dos titulares do “painel administrativo” que decide cada processo no Centro de Arbitragem da WIPO/OMPI.

Embora os panelistas devam analisar todas as circunstâncias em cada caso, os factores que foram considerados relevantes na aplicação da doutrina de detenção passiva incluem: (i) o grau de distinção ou reputação da marca do queixoso, (ii) a omissão do demandado de apresentar uma resposta ou de fornecer qualquer prova de uso de boa fé efectivo ou previsto, (iii) ocultação pelo demandado da sua identidade ou uso de falsos dados de contacto (o que viola o seu contrato de registo) e (iv) a implausibilidade de que o nome de domínio poder ser utilizado para um qualquer uso de boa fé.»

No caso vertente, estão claramente evidenciados, além da detenção passiva pelo Requerido do nome de domínio em litígio, também: (i) a reprodução neste das marcas registadas e notórias da Requerente, sem existir autorização desta nem qualquer direito ou interesse legítimo do Requerido sobre o respectivo sinal; (ii) a falta de contestação desta demanda arbitral pelo Requerido; (iii) a tentativa do Requerido de ocultar os seus dados de identificação, como se vê pela qualificação de "confidencial" constante do documento comprovativo do registo do nome de domínio em causa remetido pela DNS.PT [alínea E] dos factos provados; e (iv) a ausência de alegação e prova de qualquer motivo que confira verosimilhança a um uso de boa fé do nome de domínio em questão pelo Requerido.

Considera-se, portanto, que se verifica no caso vertente também o requisito da alínea c) do nº 2 do art. 43.º do "Reg. .PT-2012"¹¹.

9.8. Por conseguinte, estão preenchidas todas as condições enunciadas nas alíneas a), b) e c) do nº 2 do artigo 43.º do "Reg. .PT-2012"¹², o que constitui fundamento para que a decisão arbitral possa determinar a remoção do nome de domínio *sub judice* e/ou a sua transferência para a Requerente, como permite o nº 1 do mesmo artigo.

Peticionou a Requerente que o nome de domínio "**crossfit.pt**" seja transferido para a Requerente, ao abrigo do art. 43.º, n.º 1¹³, e do art. 30.º, n.º 4, do "Reg. .PT-2012".

E requereu ainda que, nos termos do art. 30.º, n.º 3, das Regras de Registo de 2012, e do art. 30.º, n.º 5 das Regras de Registo de 2014, à data da entrada do presente requerimento, a Associação DNS rejeite qualquer alteração de titularidade do nome de

¹¹ E da norma homóloga do "Reg. .PT-2014".

¹² E na norma homóloga do "Reg. .PT-2014".

¹³ A Requerente indicou no seu Requerimento Inicial a referência ao art. 41.º como sendo o preceito de onde constam os critérios de arbitragem voluntária, o que deverá tratar-se de um lapso de escrita, pois tal preceito encontra-se contido no art.º 43º do Reg. PT-2012.

domínio **crossfit.pt**, a fim de evitar que o mesmo seja transmitido para outra entidade e, conseqüentemente, para assegurar o efeito útil da sentença arbitral.

Ambas estas pretensões se afiguram procedentes, em face da fundamentação que antecede.

IV – Decisão

Em face do que antecede, julga-se a presente acção arbitral procedente e provada e, conseqüentemente, determina-se:

- a) A transferência do nome de domínio "**crossfit.pt**" do Requerido para a Requerente.
- b) Que para assegurar o efeito útil da presente sentença arbitral, a Associação DNS.PT rejeite qualquer pedido de alteração da titularidade do nome de domínio **crossfit.pt**, que possa levar a que o mesmo seja transmitido pelo Requerido para outra entidade.

Notifique-se a DNS.PT para os devidos efeitos, com cópia desta decisão.

Lisboa, 21 de Agosto de 2017

O Árbitro



Miguel Pupo Correia