

Decisão do Painel for dispute CAC-ADREU-005875

Case number CAC-ADREU-005875

Time of filing 2011-02-15 21:24:23

Domain names slbenfica.eu

Case administrator

Name Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name Sport Lisboa e Benfica, Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica

Respondent

Organization / Name Mauro Caeiro

FACTOS DO CASO

O Requerente, Sport Lisboa e Benfica, iniciou o presente procedimento em 15.2.2011, apresentando queixa fundamentada pela utilização de um nome de domínio, SLBENFICA.EU que se confundiria com diversos sinais distintivos, ou outros nomes, de que é titular. O Requerido, ou Apelado, contestou nos termos previstos nas Regras PARL em vigor, e demais legislação aplicável. Seguiram-se os trâmites normais previstos nas Regras em vigor, pelo que nos cumpre, agora, decidir.

A. REQUERENTE

Diz o Requerente que o nome de domínio SLBENFICA.EU é idêntico e/ou susceptível de ser confundido com nomes em relação aos quais a legislação nacional e a legislação comunitária reconhece e estabelece direitos, nomeadamente registos de marca da titularidade do Queixoso ou Requerente. Este mesmo Requerente fundamenta a sua impugnação daquele nome de domínio na inexistência de direito ou interesse legítimo do titular do nome de domínio a esse sinal distintivo, bem como a má-fé no seu registo. O Requerente fundamenta a sua opinião num conjunto largo de sinais distintivos, constituído por marcas SLB ou Sport Lisboa e Benfica, mistas ou figurativas, bem como na marca BENFICA, nominativa ou mista, logótipos SLB Sport Lisboa e Benfica ou Centenarium Benfica, bem como outras notícias de interesse relativas à utilização dos seus sinais distintivos. Toda esta informação se encontra anexada à queixa.

B. APELADO

Na sua contestação, o Requerido, ou Apelado, afirma-se titular de mais dois nomes de domínio sporting cp.eu e fcporto.eu, mais afirmando que não utiliza este nome de domínio, muito menos o ofereceu, para aquisição, a qualquer potencial interessado, servindo tal nome de domínio para uma comunidade online de pessoas que jogam, nesse meio. Afirma, finalmente, que adquiriu este domínio quando o podia fazer, que o Sport Lisboa e Benfica não foi lesto a procurar este registo e que se sente perseguido pelo Requerente, mesmo junto da sua entidade patronal.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O Requerente fundamenta a sua impugnação, como vimos, num conjunto impressionante de marcas mistas SLB ou SPORT LISBOA E BENFICA ou marcas "BENFICA". Todavia, somos de opinião que deveria ter junto outras marcas de que, muito provavelmente, será titular, nomeadamente marcas nominativas SPORT LISBOA e BENFICA. Numa marca mista, como as

que juntou, predomina o elemento visual e não é isso que está aqui em causa, em sede de nomes de domínio. Por outro lado, não é a marca "BENFICA" ou a marca "CENTENARIUM BENFICA" que aqui está em causa, mas sim a confundibilidade de um nome com SLBENFICA, uma vez que o sufixo EU., como bem assinala o Requerente, não deve ser levado em conta na apreciação da confundibilidade. No entanto, a verdade é que o Requerente tem e usa, desde há muitos anos, desde a sua fundação, o nome SPORT LISBOA E BENFICA, como ficou amplamente demonstrado. E se, por exemplo, quando se alude a BENFICA, embora possa ser, em grande medida, uma referência ao clube de futebol que, simplificada, é conhecido, na vida prática, por esse nome, a verdade é que esse clube também é conhecido, sendo esse o seu nome oficial, por Sport Lisboa e Benfica ou, abreviadamente, por SLB. Ora, é inequívoco que seja quem for que veja o nome SLBENFICA o associa, de imediato, ao Requerente. Diz-nos o Artigo 21º do Regulamento (CE) nº 874/2004 da Comissão, de 28 de Abril de 2004, que um nome de domínio será objecto de anulação (...) se o nome de domínio for idêntico ou susceptível de ser confundido com um nome em relação ao qual a lei nacional, ou comunitária, estabelece um direito, como os direitos mencionados no nº1 do artº10º do mesmo Regulamento. Ora esses direitos anteriores podem ser, "inter alia", nomes comerciais, nomes de empresas ou outros. Por isso, não resta qualquer dúvida que SLBENFICA é altamente susceptível de ser confundido com o nome, mundialmente conhecido, de SPORT LISBOA E BENFICA, o nome desse clube de futebol. Com efeito, sendo o clube conhecido, popularmente, por "BENFICA" e sabendo-se que esse é, também, o nome de um bairro de Lisboa, a verdade é que as letras SL acrescidas a BENFICA, estabelecem, inequivocamente, que é do clube de futebol que se está a tratar. Caberia ao Requerido demonstrar, nos termos dos nºs 1 a) e 2, suas alíneas, que tinha um interesse legítimo na utilização do nome de domínio em disputa. Ora, resulta da contestação do Requerido que ele nem sequer procura justificar-se nos termos que esta norma lhe faculta, exibindo razões que, por muito legítimas que se apresentem, nada têm que ver com estas que citamos e estão previstas nas normas em vigor. Na verdade, não só não demonstrou qualquer interesse legítimo naquele registo, como é patente que tem mais dois registos relativos aos outros dois grandes clubes de futebol em Portugal. Dizer-se que registou o nome para juntar uma comunidade de pessoas que jogam online, não constitui fundamento algum. Ora, essa circunstância remete-nos para o segundo fundamento do citado artº21º, a saber o registo com má-fé. Como vimos, nem sequer seria necessário que nos debruçássemos sobre este segundo fundamento, uma vez que o primeiro, sendo demonstrado, era mais do que suficiente. Mas, também aqui, cumpre aplicar a mesma análise a que este Centro procedeu, num processo similar, em que estava em causa o nome OLYMPIAKOS, um clube de futebol grego muito conhecido (Caso nº 04218). Com efeito, diz-se nessa decisão, em relação a este segundo fundamento, que, atendendo à notoriedade do nome do Requerente, como clube de futebol, é inconcebível que o Requerido não soubesse, ao tempo do registo, que este nome de domínio iria conflitar com o nome do Sport Lisboa e Benfica. Por isso, a má-fé do Requerido que, aliás, é titular de outros nomes de domínio susceptíveis de criar mais problemas similares, é demonstrável para os efeitos da alínea d) do nº3 do citado artº21º, não relevando aqui a circunstância de o nome de domínio não estar a ser usado no presente. Por isso, ainda que com uma fundamentação ligeiramente diferente, consideramos assistir, nos termos das regras citadas, razão ao Requerente, confirmando-se que registo do nome de domínio slbenfica.eu foi abusivo, pelo que deve ser transferido para o Requerente.

DECISÃO

Por todos os motivos acima mencionados e de acordo com o disposto nos Parágrafos B12 (b) e (c) das Regras, o Painel decide que

o nome de domínio SLBENFICA seja transferido para o Requerente.

PANELISTS

Name	Manuel Lopes Rocha
------	--------------------

DATA DA DECISÃO DO PAINEL 2011-05-11

Summary

O RESUMO DA PRESENTE DECISÃO, EM INGLÊS, ESTÁ CONTIDO NO ANEXO 1

The Complainant is the world wide well-known football club SPORT LISBOA E BENFICA, owner of several trademarks

including SLBENFICA and its name SPORT LISBOA E BENFICA. The Complainant seeks the transfer of the domain name SLBENFICA.EU. The Respondent filed its observations based in the opportunity of his registration, in the fact that he is not offering to sell the domain name and the attacks the Complainant is making against him, mainly in his job, trying to press his board. The Respondent claimed the domain name is not in use at this time.

The Panel concludes that the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant's famous name. The Panel found that the Complainant has the right and legitimate interest in the disputed domain name and that the Respondent does not fulfill the conditions described in Article 21.1 (a) of the Regulation 874 because there is no relation between the Respondent and the disputed name. The Panel also found that the Respondent could not ignore what he was doing when registering that domain name due to the fact of the confusion created with the well and world wide known name of Sport Lisboa e Benfica, then considering the Respondent has acted in bad faith.

The domain name must be transferred to the Complainant.
