

A (falta de) capacidade distintiva dos nomes de domínio à luz do ordenamento jurídico português

The (lack of) distinctiveness of domain names under Portuguese law

Submitted: 16 May 2025

Reviewed: 21 July 2025

Revised: 8 August 2025

Accepted: 8 August 2025

Ana Clara Azevedo de Amorim*

<https://orcid.org/0000-0003-4121-2723>

Article submitted to peer blind review

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

DOI: <https://doi.org/10.26512/istr.v17i2.58236>

Abstract

[Purpose] The text addresses the admissibility of registering domain names without distinctiveness, in particular generic and descriptive expressions. In this way, it seeks to deepen the debate on the classification of domain names as atypical distinctive signs, helping to clarify the issue of exclusivity associated with it.

[Methodology] Analysis of the Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT, as well as the relevant doctrine and case law on domain names. Comparison with the legal framework of trademarks and trade names, which are paradigmatic examples of typical distinctive signs.

[Findings] The registration of domain names without distinctiveness constitutes a restriction on freedom of competition, contrary to the requirement of availability. It also encourages speculative and abusive behaviour, which may constitute unfair competition.

Keywords: Internet. Domain names. Exclusivity. Distinctiveness. Unfair competition.

Resumo

[Propósito] O texto aborda a admissibilidade de registo de nomes de domínio sem capacidade distintiva, em especial, as expressões genéricas e descritivas. Desta forma, procura-se aprofundar o debate acerca da qualificação dos nomes de domínio como sinais distintivos atípicos, contribuindo para esclarecer a questão da exclusividade que lhe está associada.

[Metodologia] Análise das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT, bem como da doutrina e jurisprudência relevantes em matéria de nomes de domínio. Confronto com os regimes jurídicos das marcas e das firmas, que constituem os exemplos paradigmáticos de sinais distintivos típicos.

*Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra – Portugal. Doutorada em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho – Portugal. E-mail: ana.amorim@fe.uc.pt.

[Resultados] O registo de nomes de domínio sem capacidade distintiva configura uma restrição da liberdade de concorrência, contrariando o imperativo de disponibilidade. Potencia igualmente a existência de comportamentos especulativos e abusivos, que podem constituir concorrência desleal.

Palavras-chave: Internet, nomes de domínio, exclusividade, capacidade distintiva, concorrência desleal.

INTRODUÇÃO

Os nomes de domínio constituem simultaneamente uma condição de funcionamento do sistema de acesso à Internet e um ativo com elevado valor económico para as empresas. No ordenamento jurídico português, a sua composição tem um conjunto de limites definidos nas *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*. À semelhança do que se verifica relativamente às marcas e às firmas, que constituem os exemplos paradigmáticos de sinais distintivos relevantes no exercício de uma atividade económica, as primeiras versões daquelas normas revelavam uma preocupação com a capacidade distintiva dos nomes de domínio. No entanto, a versão atualmente em vigor mantém apenas a proibição de registo dos nomes geográficos, admitindo já a utilização de expressões genéricas e descritivas.

O presente trabalho começa por abordar a qualificação jurídica dos nomes de domínio, com enfoque na exclusividade conferida pelo registo ao respetivo titular. Em seguida, é analisado o registo de sinais sem capacidade distintiva, designadamente, os nomes geográficos e as expressões genéricas e descritivas. Procura-se depois confrontar esta solução com os regimes jurídicos das marcas e das firmas, consagrados respetivamente no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro (doravante CPI) e no Registo Nacional de Pessoas Coletivas, aprovado pelo DL n.º 129/98, de 13 de maio (doravante RNPC). Por fim, é tratado o imperativo de disponibilidade, que determina a necessidade de manter livremente disponíveis os sinais sem capacidade distintiva, e o risco de concorrência desleal.

Para além da jurisprudência portuguesa e europeia, são ainda analisadas algumas decisões adotadas em sede de arbitragem voluntária pelo ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações (doravante ARBITRARE), associação de direito privado competente para a resolução extrajudicial de litígios nestas matérias.

1. REGISTO DE NOMES DE DOMÍNIO

1.1. Enquadramento

O nome de domínio é uma sequência alfanumérica destinada a localizar a informação em computadores na Internet, na medida em que corresponde ao respetivo endereço IP (*Internet Protocol*). A composição do nome de domínio é livremente escolhida pelo titular da página e tende a coincidir, no exercício de uma atividade económica, com um dos sinais distintivos por si usados, em especial, uma marca ou uma firma. Esta coincidência contribui para garantir a memorização do nome de domínio e a eficácia das pesquisas feitas pelos utilizadores com recurso a motores de busca.

É inegável a relevância do domínio de topo nacional .PT para as empresas portuguesas, nomeadamente, como instrumento essencial ao desenvolvimento do comércio eletrónico ou à mera promoção de produtos e serviços. De acordo com o disposto no artigo 21.º do DL n.º 55/2013, de 17 de abril, que procedeu à integração da Fundação para a Computação Científica Nacional na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, compete à associação DNS.PT a gestão, operação e manutenção do domínio de topo nacional, garantindo a segurança e a confiança de todos os intervenientes.

Em Portugal, os nomes de domínio não se encontram previstos na lei. A sua regulação, de natureza privada, consta das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* aprovadas por aquela associação, na versão em vigor desde 2 de fevereiro de 2021, que prevê as respetivas condições técnicas e administrativas (depósito legal n.º 376640/14). No essencial, estas normas refletem o disposto na *Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio*, aprovada pela ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, bem como as decisões do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em matéria de nomes de domínio. Refletem igualmente o que resultava, ao nível europeu, do Regulamento (CE) n.º 874/2004 relativo aos nomes de domínio de topo .EU, entretanto revogado pelo Regulamento (UE) 2019/517.

1.2. Exclusividade técnica ou jurídica?

De acordo com o artigo 6.º n.º 1 alínea a) das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, não é admissível o registo de expressão que “corresponda a um nome já registado na mesma hierarquia”.

Na medida em que atribui o registo ao primeiro requerente, este princípio da prioridade temporal – também conhecido como *first come, first served* – garante a unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio, constituindo uma condição de funcionamento do sistema de acesso à Internet. Acresce que a unicidade ou irrepetibilidade é determinante do valor económico dos nomes de

domínio, sobretudo face ao crescimento exponencial do comércio eletrónico verificado nas últimas duas décadas.

O facto de o registo assentar quase exclusivamente no princípio da prioridade temporal, sem um controlo prévio da legitimidade do requerente, tem potenciado a existência de nomes de domínio que reproduzem marcas ou firmas usadas por terceiros no exercício da atividade económica. Tratando-se de um comportamento especulativo e abusivo, quase sempre com a finalidade de posterior venda dos nomes de domínio aos legítimos titulares, este fenómeno de *cybersquatting* representa uma situação de conflito com outro sinal distintivo (SANTIAGO, 2023).

É ainda da consagração do princípio da prioridade temporal no artigo 6.º n.º 1 alínea a) das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* que decorre a exclusividade técnica dos nomes de domínio. Contudo, face à referida unicidade ou irrepetibilidade, suscita-se também a questão de uma eventual exclusividade jurídica, que tem sido abordada pela doutrina e pela jurisprudência portuguesas no quadro dos sinais distintivos. Ora, os sinais distintivos constituem direitos privativos sobre bens imateriais, assegurando aos respetivos titulares um determinado monopólio de exploração económica. Desta forma, a exclusividade é oponível a terceiros e permite impedir a utilização do sinal distintivo nos termos do disposto, quanto às marcas, no artigo 249.º do CPI e, relativamente às firmas, no artigo 35.º do RNPC. Ou seja, os sinais distintivos típicos configuram-se como verdadeiros direitos de exclusivo.

Pelo contrário, segundo alguns autores, no registo dos nomes de domínio, a exclusividade deve ser entendida apenas como um imperativo técnico de funcionamento do sistema e não em sentido jurídico. Neste contexto, o uso da expressão registada como nome de domínio constituiria um mero direito de crédito, resultante de um contrato celebrado entre entidades privadas, e não um sinal distintivo (SILVA, 2008 e VENÂNCIO, 2017). Este entendimento funda-se no carácter excecional dos direitos privativos sobre bens imateriais, que ficam sujeitos ao princípio da tipicidade, tendo proteção apenas se estiverem previstos na lei (ASCENSÃO, 1988).

No entanto, o papel hoje desempenhado pelos nomes de domínio no quadro do comércio eletrónico não se limita a localizar computadores na Internet, contribuindo sobretudo para identificar os agentes económicos, bem como para distinguir os seus produtos ou serviços face aos concorrentes. Esta função distintiva dos nomes de domínio tem sido reconhecida no direito comparado (VANZETTI e CATALDO, 2024). De acordo com uma parte da doutrina, não podendo ser afirmada em abstrato, a função distintiva deve pelo menos ser casuisticamente apreciada face à relação que os nomes de domínio têm com o sujeito, a atividade, os produtos ou serviços oferecidos na página correspondente

(FEZER, 2000 e CASCÓN, 2002). Os nomes de domínio passam então a poder ser equiparados a sinais verbais ou nominativos.

Importa salientar que a qualificação dos nomes de domínio não é relevante apenas como enquadramento dogmático, podendo igualmente determinar o recurso ao regime jurídico dos sinais distintivos típicos, tanto ao nível dos princípios gerais, como dos efeitos do registo. Relevam para o tema deste trabalho, ao nível dos princípios gerais, a capacidade distintiva dos nomes de domínio e, quanto aos efeitos do registo, os poderes conferidos ao respetivo titular, nomeadamente, na relação com a associação DNS.PT e com outros intervenientes no mercado.

Face à ausência de normas legais que regulem os nomes de domínio, e partindo ainda da natureza taxativa dos direitos privativos sobre bens imateriais, a doutrina tende maioritariamente a reconhecer a sua qualificação como sinais distintivos atípicos (VICENTE, 2003; PEREIRA, 2015 e SILVA, 2019). Aliás, à semelhança do que resulta do artigo 210.º do CPI relativo às marcas e do artigo 35.º do RNPC em matéria de firmas, o registo é constitutivo do direito ao uso exclusivo. No quadro da propriedade intelectual, foi também adotado o enquadramento dos nomes de domínio nos direitos de autor conexos, atenta a proximidade com as obras protegidas no domínio literário, científico e artístico (PEREIRA, 2001).

A jurisprudência tem seguido aquela qualificação, sobretudo a partir do paradigmático acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de fevereiro de 2015 (processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1.S1), relativo ao caso *niceday.pt*, onde se afirmou que o nome de domínio “assume a característica e função de verdadeiro e próprio sinal distintivo”. Estava em causa a semelhança entre a marca *Niceday* registada para artigos de papelaria, informáticos e mobiliário de escritório e a firma *Niceday – Sistemas de Informação, Lda.* correspondente ao referido nome de domínio. Considerando a existência de afinidade dos produtos e serviços, a semelhança dos sinais distintivos seria apta a induzir em erro ou confusão o consumidor médio.

Ou seja, o nome de domínio

assume uma função indutiva, comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, corretamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras de proteção de marcas e da concorrência desleal.

A qualificação do nome de domínio como sinal distintivo foi depois reiterada pelo Supremo Tribunal de Justiça no acórdão de 4 de fevereiro de 2021 (processo n.º 119/19.4YHLSB.L1.S1), relativo ao caso *sportagus.pt*, no contexto da confusão com uma marca registada e do recurso à disciplina da concorrência desleal. Posteriormente, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou, no acórdão

de 5 de dezembro de 2022 (processo n.º 356/21.1YHLSB.L1-PICRS), relativo ao caso *aeropark.pt*, que “os nomes de domínio vêm sendo percecionados como sinais distintivos de comércio”.

No mesmo sentido, de acordo com as decisões do ARBITRARE adotadas sobretudo a propósito de hipóteses de *cybersquatting*, os nomes de domínio assumem, por um lado, uma função genética, que consiste em possibilitar tecnicamente a localização de computadores na Internet e, por outro lado, uma função distintiva, na medida em que permitem que os agentes económicos se identifiquem no exercício da atividade e que distingam os seus produtos ou serviços face aos concorrentes, tal como se verifica nas marcas e nas firmas. Este entendimento foi seguido, por exemplo, no caso *janzcontadoresdeenergia.pt* (processo n.º 55/2020) e no caso *midea.pt* (processo n.º 54/2023).

Acresce que o princípio da prioridade temporal e a consequente unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio, para além de constituírem uma garantia de funcionamento do sistema de acesso à Internet, reforçam a sua função distintiva no mercado. E, ao contrário do regime jurídico das marcas, onde se admite a coexistência de sinais distintivos semelhantes, desde que assinalem produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, não vigora relativamente aos nomes de domínio o princípio da especialidade. Desta forma, independentemente do sector de atividade em causa, apenas podem ser registados uma vez sob um determinado domínio de topo. Não vigorando cumulativamente o princípio da territorialidade que caracteriza os sinais distintivos típicos, é possível afirmar que os nomes de domínio têm até um âmbito de proteção mais alargado.

Ao nível internacional, a coordenação do sistema de nomes de domínio é assegurada pela ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entidade privada norte-americana cuja atuação assenta sobretudo na exclusividade conferida pelo registo. Apesar de se tratar de uma entidade privada, a doutrina tem reconhecido o seu papel regulatório, nomeadamente, face ao interesse público inerente à unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio (BIANCHI, 2016).

Do que fica exposto decorre que a questão da exclusividade dos nomes de domínio não deve ser confundida com a sua qualificação como sinais distintivos. Assim, não se encontrando previstos na lei, os nomes de domínio são objeto de uma regulação de natureza privada, que vincula todos os intervenientes, nos termos previstos no artigo 406.º do Código Civil relativo à eficácia dos contratos. Ou seja, na relação com a associação DNS.PT, os titulares dos nomes de domínio registados têm assegurada a exclusividade resultante do artigo 6.º n.º 1 alínea a) das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*. Apesar de enquadrada nos direitos relativos, esta exclusividade tem já natureza jurídica e não apenas técnica, como tinha sido defendido.

No entanto, a relevância jurídica do nome de domínio não se limita a este enquadramento nos direitos relativos, dado que se projeta na esfera jurídica de terceiros, pelo menos na medida em que pretendam registar a mesma expressão. Como reconhece tradicionalmente a doutrina portuguesa a propósito da eficácia dos contratos, importa distinguir entre os efeitos diretos e os efeitos reflexos, podendo estes últimos atingir terceiros (LIMA e VARELA, 1987). Daqui decorre que ao garantir a unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio nos termos daquelas normas, a associação DNS.PT está a reconhecer aos titulares o direito ao uso exclusivo da expressão registada, produzindo este contrato efeitos reflexos na esfera jurídica de terceiros. Este entendimento não põe em causa a relatividade dos direitos de crédito, pretendendo antes afirmar a exclusividade jurídica dos nomes de domínio, que tem fundamento no referido interesse público.

Ora, esta exclusividade jurídica dos nomes de domínio não se confunde com a sua qualificação como sinais distintivos, que deve ser casuisticamente apreciada, desde logo, face à respetiva composição. Ou seja, a função distintiva apenas pode ser assegurada quando se verifiquem determinados pressupostos, entre os quais se inclui a capacidade distintiva, como se analisa no ponto seguinte. Em suma, é sobretudo na relação com outros intervenientes no mercado que a qualificação como sinais distintivos, assente na existência de normas legais destinadas a regular os nomes de domínio, pode ser relevante para garantir a oponibilidade a terceiros que caracteriza os direitos privativos enquanto monopólios de exploração económica.

2. SINAIS SEM CAPACIDADE DISTINTIVA

A capacidade distintiva dos nomes de domínio depende, desde logo, das regras relativas à sua composição. Assim, à semelhança do que se verifica nos regimes jurídicos das marcas e das firmas, que constituem os exemplos paradigmáticos de sinais distintivos típicos, as primeiras versões das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* revelavam uma preocupação com a capacidade distintiva dos nomes de domínio. Contudo, a versão atualmente em vigor mantém apenas a proibição de registo dos nomes geográficos, admitindo já a utilização de expressões genéricas e descritivas.

A análise dos sinais sem capacidade distintiva incide, em primeiro lugar, sobre os nomes geográficos e, em segundo lugar, sobre as expressões genéricas e descritivas.

2.1. Nomes geográficos

À semelhança do que resultava das versões anteriormente em vigor, nos termos do artigo 6.º n.º 1 alínea d) das *Regras de Registo de Nomes de Domínio*

de .PT, continua a não ser admitido o registo de expressão que “corresponda a nomes de âmbito geográfico”.

Sem prejuízo da combinação com outros elementos dotados de capacidade distintiva, trata-se de uma proibição absoluta, determinada por motivos de interesse público. Na verdade, não está apenas em causa a falta de capacidade distintiva dos nomes geográficos – que são considerados expressões descritivas –, mas sobretudo o seu eventual aproveitamento abusivo no exercício de atividades económicas. Daqui decorre que o registo isolado de nomes geográficos deve ficar reservado a determinadas pessoas coletivas de direito público, acautelando-se assim a suscetibilidade de indução em erro quanto à natureza da entidade e da informação disponibilizada (ANDRADE, 2004).

Segundo o artigo 7.º n.º 1 das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, são nomes de âmbito geográfico

- a) Um nome de país;
- b) Um nome de freguesia, município ou região administrativa portuguesa;
- c) Um nome de capital ou cidade estrangeira que, pela sua notoriedade e relevância, seja do conhecimento comum.

Daqui decorre que a qualificação de uma expressão como nome geográfico depende, por um lado, dos critérios objetivos enunciados nas alíneas a) e b) mas também, por outro lado, do parâmetro do “conhecimento comum” para efeitos da aplicação da alínea c) relativa às capitais e cidades estrangeiras. Este parâmetro assenta no recurso a um nível médio de informação e atenção, tal como foi adotado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pela Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores (Considerando 18). Ou seja, ao contrário do que resulta da proteção concedida à toponímia portuguesa, importa aferir se o nome geográfico em causa é ou não conhecido do homem médio.

Acresce que as restrições ao registo de nomes geográficos, sobretudo quando se trate de toponímia portuguesa, coincidem também com a necessidade de proteger os direitos de propriedade industrial consagrados no artigo 299.º do CPI, relativo às denominações de origem e às indicações geográficas. Esta necessidade foi abordada pela AREPO – Associação das Regiões Europeias de Produtos de Origem, no documento com o título “Protecção das Indicações Geográficas na Internet”, publicado em 2023.

Ao nível internacional, para efeitos da aplicação da *Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio*, o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual tem enquadrado a questão dos nomes geográficos no registo de má fé (MASOTA, 2004). Deste modo, a

proibição depende das circunstâncias do caso concreto, em especial, da existência prévia de uma marca registada pelo requerente.

2.2. Expressões genéricas e descritivas

O problema da falta de capacidade distintiva dos sinais verbais ou nominativos, como os nomes de domínio, suscita-se sobretudo a propósito das expressões genéricas e descritivas. Para este efeito, importa começar por atender às regras de composição enunciadas no artigo 5.º n.º 1 das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, segundo o qual

o nome do domínio deve ter entre 2 e 63 caracteres pertencentes ao seguinte conjunto: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Em abstrato, é possível considerar que não têm capacidade distintiva os nomes de domínio demasiado simples, como os que são constituídos apenas por letras ou algarismos isolados, à semelhança do que resulta do regime jurídico das marcas (GONÇALVES, 2024). No entanto, de acordo com alguma doutrina, também os sinais dotados de excessiva complexidade podem ser desprovidos de capacidade distintiva (FERNÁNDEZ-NÓVOA, LASTRES e AGRA, 2017). Apesar de validamente registados, e de cumprirem a função técnica de localizar computadores na Internet, estes nomes de domínio – demasiado simples ou dotados de excessiva complexidade – não permitem identificar os agentes económicos ou distinguir os seus produtos ou serviços face aos concorrentes, no último caso, dada a especial dificuldade de memorização que acarretam para os utilizadores.

Em concreto, no quadro do exercício de uma atividade económica, constituem ainda expressões genéricas aquelas que se limitam a designar um determinado tipo ou categoria de produto ou serviço. Já as expressões descritivas identificam uma característica ou propriedade do produto ou serviço, como a proveniência geográfica, analisada no ponto anterior.

2.2.1. Evolução normativa

Inspiradas no regime jurídico das marcas, as primeiras versões das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* previam a inadmissibilidade do registo de expressões genéricas e descritivas como nomes de domínio.

Assim, a versão aplicável aos nomes de domínio registados em Portugal entre 23 de setembro de 1998 e 26 de setembro de 1999 estabelecia no ponto 4.2. que

a. As abreviaturas ou siglas do nome legal também poderão ser utilizadas para nome do domínio, desde que não se traduzam em nomes de âmbito genérico ou nomes que não reflitam de forma clara o objeto da instituição requerente;

- b. Para os devidos efeitos, são considerados nomes de âmbito genérico aqueles que não possuam uma capacidade distintiva ou que forneçam indicações erróneas quanto à atividade desenvolvida pelo requerente;
- c. São ainda considerados nomes genéricos os que reflitam uma expressão ou designação de carácter amplo, por exemplo, não são aceites nomes de estabelecimentos (ourivesaria.pt, papelaria.pt), profissões (carteiro.pt, condutor.pt), doenças (sida.pt, gripe.pt), nomes relacionados com a natureza (zebra.pt, tulipa.pt, calcario.pt), atributos pessoais (mau.pt, excelente.pt), etc.

Posteriormente, a versão aplicável aos nomes de domínio registados entre 27 de setembro de 1999 e 4 de fevereiro de 2001, previa também na alínea h) do ponto 4.1. a impossibilidade de serem utilizados “nomes de âmbito genérico”, entendendo-se como tal

os nomes que reflitam uma expressão ou designação de carácter amplo, como objetos, nomes de tipos de produtos, serviços, estabelecimentos, sectores, profissões, atividades, afiliações, religiões, áreas do saber humano, tecnologias, classes ou grupos sociais, doenças, espécies animais, vegetais ou minerais, qualidades e características das pessoas (incluindo nomes próprios ou apelidos individualmente considerados), dos seres vivos e dos objetos etc.

A versão aplicável aos nomes de domínio registados entre 5 de fevereiro de 2001 e 31 de maio de 2003, com uma redação idêntica à do CPI, previa no ponto 2.3.2.4. a impossibilidade de

- b) Conter exclusivamente expressões sem eficácia distintiva, por designarem a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção de produtos ou serviços, ou outras características dos mesmos.

E a versão aplicável aos nomes de domínio registados entre 1 de junho de 2003 e 28 de fevereiro de 2006 previa, ainda no ponto 2.3.2.4., mas já com um alcance diverso, a impossibilidade de

- c) Conter expressões totalmente desprovidas de característica distintiva ou exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção de produtos ou serviços, ou outras características dos mesmos.

Ao proibir qualquer utilização de expressões genéricas e descritivas na composição dos nomes de domínio, esta norma revelou-se excessivamente restritiva, não tendo paralelo noutros regimes jurídicos. Pelo contrário, nas versões anteriores, as expressões genéricas e descritivas podiam ser combinadas com outros elementos dotados de capacidade distintiva, passando a constituir um nome de domínio validamente admitido, à semelhança do que sucede ainda hoje com os nomes geográficos.

Só a partir de 1 de março de 2006, as *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* deixaram de prever a inadmissibilidade do registo de expressões genéricas e descritivas. Neste sentido, passam igualmente a ser admitidos os nomes de domínio constituídos de forma aleatória por um mínimo de duas letras ou dois algarismos, apesar da sua duvidosa capacidade distintiva.

Esta solução manteve-se na versão das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* atualmente em vigor desde 2 de fevereiro de 2021, que continua a não consagrar a proibição de registo de expressões genéricas e descritivas como nomes de domínio. Atribuído de acordo com o princípio da prioridade temporal, e sem um controlo prévio da legitimidade do requerente, o registo de nomes de domínio não é objeto de uma apreciação da capacidade distintiva, mas apenas de condições de composição de conteúdo genérico. Ou, como reconheceu o ARBITRARE na decisão do caso *cavedevinho.pt* (processo n.º 63/2021), os nomes de domínio correspondem a “sinais distintivos de facto”, mas o seu registo não depende de “qualquer exigência de capacidade distintiva”.

2.2.2. Confronto com os regimes jurídicos das marcas e das firmas

Importa agora confrontar o disposto nas *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* com os regimes jurídicos aplicáveis aos sinais distintivos típicos, em especial, as marcas e as firmas.

Nos termos do artigo 208.º do CPI, relativo à constituição das marcas nacionais, os sinais suscetíveis de proteção devem ser “adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Daqui decorre que a principal função jurídica da marca é individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, diferenciando-os dos produtos ou serviços concorrentes. Ou seja, esta função distintiva corresponderia a uma indicação de proveniência relativa à origem empresarial dos produtos ou serviços. Todavia, num contexto em que a marca pode ser objeto de transmissão e licenças de exploração, segundo uma parte da doutrina, passa a estar em causa, mais amplamente, uma garantia pessoal, associada a um sujeito onerado pelo uso não enganoso do sinal distintivo (GONÇALVES, 2024). Na medida em que permite aos agentes económicos a diferenciação dos seus produtos ou serviços, a marca constitui um instrumento do mercado concorrencial, potenciando a liberdade de consumo.

Desta função distintiva decorre que as marcas devem corresponder a expressões sugestivas e arbitrárias (dotadas de significado conceptual, embora estas últimas não tenham qualquer relação com os produtos ou serviços em causa) ou a expressões de fantasia (sem significado conceptual) (AMORIM, 2024). Assim, a capacidade distintiva constitui um dos limites intrínsecos à liberdade dos agentes económicos na composição das marcas, não sendo admitido o registo de sinais genéricos, descritivos e usuais. De acordo com o disposto no artigo 209.º n.º 1 do CPI, não têm proteção

- a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;
- c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
- d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

O facto de um sinal ser desprovido de carácter distintivo ou de ser constituído exclusivamente pelos referidos elementos genéricos, descritivos e usuais determina a recusa do registo de marca, com fundamento nos motivos absolutos previstos no artigo 231.º n.º 1 alíneas b) e c) do CPI. Acresce que a falta de capacidade distintiva determina a nulidade do registo de marca que tenha sido indevidamente realizado, de acordo com o artigo 259.º n.º 1 do CPI, exceto se tiver existido entretanto aquisição através do uso, na sequência de mutações semânticas ou simbólicas do sinal que lhe atribuam um significado secundário (*secondary meaning*).

Relativamente às firmas, sinais distintivos que se destinam a identificar os agentes económicos no exercício da sua atividade, o artigo 33.º n.º 3 do RNPC estabelece que

não são admitidas denominações constituídas exclusivamente por vocábulos de uso corrente que permitam identificar ou se relacionem com atividade, técnica ou produto, bem como topónimos e qualquer indicação de proveniência geográfica.

A norma coincide com o disposto no artigo 10.º n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo DL n.º 262/86, de 2 de setembro. Assim, à semelhança do que se verifica no regime jurídico das marcas, a capacidade distintiva constitui igualmente um dos limites intrínsecos à liberdade dos agentes económicos na composição das firmas.

Para além das expressões genéricas e descritivas, são também proibidos, de acordo com o citado artigo 33.º n.º 3 do RNPC, os “vocábulos de uso corrente”, que o CPI consagra na alínea d) do n.º 1 do artigo 209.º relativo às marcas. Ora, são considerados usuais ou comuns os sinais habitualmente utilizados pelos consumidores e pelos agentes económicos como alternativa aos termos técnicos que designam os produtos ou serviços. De acordo com alguns autores, estão em causa os sinais usuais banais, que perderam o seu significado diferenciador pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço, sobretudo através da publicidade (GONÇALVES, 2024).

Acresce que apesar da falta de capacidade distintiva das marcas compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais, qualquer um destes elementos pode ser combinado com expressões de fantasia ou arbitrárias, daqui

resultando a validade do registo. Relativamente a estas marcas, o artigo 209.º n.º 2 do CPI determina que o direito de exclusivo do titular não abrange os referidos elementos genéricos, descritivos e usuais, uma vez que são insuscetíveis de apropriação individual. Ou seja, a capacidade distintiva do sinal condiciona o seu grau de proteção, sobretudo quanto ao juízo de confundibilidade aplicável no caso de imitação (AMORIM, 2024).

Já no registo de nomes de domínio, as condições de composição não exigem a capacidade distintiva dos sinais. Contudo, é hoje unanimemente aceite que os agentes económicos podem registar os nomes de domínio como marca, desde que verificados os respetivos pressupostos (CASCÓN, 2002). Para este efeito, o sinal deve ser dotado de capacidade distintiva, de acordo com os artigos 208.º e 209.º do CPI. Igualmente aplicável aos nomes de domínio dotados de capacidade distintiva é a proteção conferida pelo regime jurídico da marca livre, nos termos do disposto no artigo 213.º do CPI.

Ao nível europeu, a questão do registo como marca de nomes de domínio sem capacidade distintiva suscitou-se a propósito dos motivos absolutos de recusa consagrados no artigo 7.º n.º 1 alíneas b) e c) do Regulamento (CE) n.º 207/2009, entretanto revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001. Deste modo, atendendo à falta de capacidade distintiva dos nomes de domínio, o Tribunal de Justiça considerou terem sido validamente recusados os registos da marca *photos.com* no acórdão de 21 de novembro de 2012, caso *Getty Images/IHMI* (processo n.º T-338/11), da marca *fluege.de* no acórdão de 14 de maio de 2013, caso *Unister/IHMI* (processo n.º T-244/12), da marca *megabus.com* no acórdão de 25 de maio de 2016, caso *Stagecoach Group/EUIPO* (processo n.º T-805/14) e da marca *social.com* no acórdão de 28 de junho de 2016, caso *salesforce.com/EUIPO* (processo n.º T-134/15).

3. O IMPERATIVO DE DISPONIBILIDADE E O RISCO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

O imperativo de disponibilidade (*Freihaltebedürfnis*), desenvolvido pela doutrina e jurisprudência alemãs a propósito das marcas, determina a necessidade de manter livremente disponíveis os sinais sem capacidade distintiva. Justifica-se historicamente pela necessidade de ampliar os fundamentos de recusa do registo previstos na lei.

Este princípio de livre disponibilidade assenta na informação contida nos sinais genéricos e descritivos, que deve poder ser utilizada por qualquer agente económico. Na medida em que são necessários à identificação dos produtos ou serviços ou a uma das suas características, os sinais genéricos e descritivos não podem ser objeto de apropriação individual. Impedir a utilização desses sinais por terceiros, através da concessão de direitos de exclusivo, seria restritivo da

liberdade de concorrência. Ou seja, a recusa de proteção enunciada nos regimes jurídicos das marcas e das firmas de acordo com o disposto, respetivamente, no artigo 209.º n.º 1 alíneas a), c) e d) do CPI e no artigo e 33.º n.º 3 do RNPC, funda-se no interesse público relativo ao próprio mercado concorrencial, que pressupõe a livre disponibilidade daqueles sinais. Mas o imperativo de disponibilidade acautela ainda o interesse privado dos concorrentes na utilização de sinais suscetíveis de identificar ou caracterizar os seus próprios produtos ou serviços (AMORIM, 2024).

Neste sentido, também o Tribunal da Relação de Lisboa considerou, no acórdão de 6 de novembro de 1997 (processo n.º 0018292), relativo à marca *suave* que

deve ser recusado, como marca, o registo de denominações genéricas ou de indicações descritivas, não só pela sua falta de capacidade distintiva, como pela necessidade de preservar o seu uso por todo o demais comércio concorrente.

O mesmo entendimento viria a resultar do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de setembro de 2010 (processo n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1), relativo à marca *médis* e do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 31 de janeiro de 2012 (processo n.º 238/09.5TYLSB.L1-7), relativo à marca *mini*. Para além dos sinais verbais ou nominativos, a jurisprudência demonstra que ficam especialmente sujeitas ao imperativo de disponibilidade as marcas de forma (SILVA, 2019).

Ao nível europeu, o imperativo de disponibilidade foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça, nomeadamente, no acórdão de 4 de maio de 1999, caso *Windsurfing Chiemsee* (processos n.º C-108/97 e C-109/97) e no acórdão de 8 de abril de 2003, caso *Linde* (processos n.º C-53/01 a C-55/01). De ambas as decisões resulta que o imperativo de disponibilidade é abstrato e potencial, não meramente concreto e atual, entendimento que tende a alargar os casos de recusa do registo de marcas com fundamento no carácter descritivo dos sinais. A doutrina tem criticado esta posição (CARVALHO, 2004).

Ao contrário do que se verifica face aos sinais distintivos típicos, o registo de expressões genéricas e descritivas como nomes de domínio, hoje validamente, admitido, não impede a sua utilização por terceiros, desde que sejam introduzidas alterações mais ou menos significativas. Ou seja, de acordo com o disposto no artigo 6.º n.º 1 alínea a) das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, o registo apenas garante a exclusividade relativamente à composição exata do nome de domínio escolhida pelo titular, não abrangendo outras expressões semelhantes ou até confundíveis. Já o registo de marca permite impedir qualquer utilização por terceiros, pelo menos para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins. Assim, apesar de delimitada pelo princípio da especialidade, a proteção reforçada

conferida pelo registo de marca traduz uma restrição mais acentuada da liberdade de concorrência.

No entanto, também a propósito dos nomes de domínio, face à proibição de registo de sinais genéricos consagrada nas primeiras versões das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*, como foi anteriormente analisado, a doutrina reconheceu que a sua utilização monopolista no quadro de uma atividade económica pode

gerar vantagens competitivas injustificadas e perturbadoras da livre concorrência, ao atrair mais facilmente para os sites onde elas sejam empregues os consumidores internautas (ANDRADE, 2004).

Acresce que a admissibilidade de registo de nomes de domínio sem capacidade distintiva potencia a existência de comportamentos especulativos e abusivos, embora sem ligação a sinais distintivos de outros agentes económicos. À semelhança do que se verifica no *cybersquatting*, o registo de expressões genéricas e descritivas tem frequentemente apenas como finalidade a venda dos nomes de domínio a terceiros interessados, no quadro de um sistema caracterizado pela liberdade de transmissão. Importa ainda salientar que face à unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio, o seu valor económico tende a aumentar com a proliferação de tais comportamentos.

O registo realizado nestas condições pode constituir concorrência desleal, nos termos da cláusula geral prevista no artigo 311.º n.º 1 do CPI, diretamente aplicável aos casos concretos, segundo a qual

constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica.

Ao consagrar o âmbito de aplicação da disciplina e os respetivos critérios normativos com recurso a conceitos indeterminados, esta cláusula geral contribui para assegurar o equilíbrio das relações de mercado num contexto económico, social e tecnológico em constante mutação. A relevância da cláusula geral foi também reconhecida na União Europeia, como demonstra a Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores (SENFTLEBEN, 2024). Assim, o proémio releva sobretudo quando estão em causa comportamentos que não foram previstos pelo legislador como modalidades típicas, permitindo que em cada época histórica a concorrência desleal seja configurada de acordo com a evolução das próprias relações de mercado, nomeadamente, em ambiente digital (AMORIM, 2017).

Ao nível do âmbito de aplicação, a disciplina deixa de estar dependente de uma relação de concorrência entre os sujeitos, passando a assentar na existência de um ato de intervenção no mercado, que abrange todos os comportamentos dos agentes económicos cujos efeitos se projetam de forma material e efetiva na concorrência (GALÁN, 1986). Na verdade, o mero registo de nomes de domínio

traduz um comportamento relevante para efeitos da cláusula geral de concorrência desleal, independentemente de as páginas correspondentes terem ou não qualquer conteúdo associado, como se verifica nos casos de *domain parking* ou detenção passiva, onde não existe desenvolvimento do comércio eletrónico ou sequer promoção de produtos e serviços.

Já os critérios normativos determinam a valoração dos atos de intervenção no mercado de acordo com o princípio geral de boa fé, precursoramente consagrado na *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* suíça de 1943 e na *Ley de Competencia Desleal* espanhola de 1991. Enquanto confiança legítima dos agentes económicos relativamente às atuações concorrenciais, a boa fé permite superar a abordagem corporativa e subjetiva de concorrência desleal que assentava na consciência ética do comerciante médio (OHLY, 1997). Ora, o registo como nomes de domínio de expressões genéricas e descritivas para posterior venda a terceiros interessados parece configurar um comportamento contrário à boa fé, que deve ser proibido mesmo quando não integra um ato de confusão, denegrição, aproveitamento parasitário da reputação alheia ou falsas afirmações, que são as modalidades típicas de concorrência desleal previstas nas várias alíneas do artigo 311.º n.º 1 do CPI.

Ainda que se afaste o enquadramento na disciplina da concorrência desleal, ao registo especulativo e abusivo de nomes de domínio sem capacidade distintiva deve aplicar-se o instituto do abuso de direito, consagrado no artigo 334.º do Código Civil, segundo o qual

é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.

Em suma, a admissibilidade do registo de nomes de domínio sem capacidade distintiva, em especial, de expressões genéricas e descritivas, resultante das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* não só contraria o imperativo de disponibilidade, como pode também potenciar o risco de atos de concorrência desleal.

CONCLUSÃO

Centradas quase exclusivamente no princípio da prioridade temporal, as *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT* visam garantir a unicidade ou irrepetibilidade dos nomes de domínio, enquanto condição de funcionamento do sistema de acesso à Internet. Desta forma, a liberdade dos agentes económicos na composição dos nomes de domínio é consideravelmente superior à que resulta dos regimes jurídicos das marcas e das firmas, podendo ser registadas expressões genéricas e descritivas. O sistema em vigor redundaria assim frequentemente na existência de nomes de domínio sem capacidade distintiva, que não podem ser

considerados sinais distintivos, na medida em que não contribuem para identificar os agentes económicos, nem para distinguir os seus produtos ou serviços face aos concorrentes.

É ainda possível afirmar que a regulação dos nomes de domínio enquanto sinais distintivos deve ficar dependente da verificação de determinados pressupostos, entre os quais se inclui a capacidade distintiva, em conformidade com as primeiras versões das *Regras de Registo de Nomes de Domínio de .PT*. Neste contexto, a inadmissibilidade do registo de expressões genéricas e descritivas parece justificar-se pelo imperativo de disponibilidade, mas também pelo risco de concorrência desleal, face à atual proliferação de comportamentos especulativos e abusivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMORIM, A. C. A. **A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário**, Coimbra: Almedina, 2017.
- AMORIM, A. C. A. Marcas registadas ou modalidades de exercício físico: o risco de vulgarização de alguns sinais distintivos no sector do desporto. **RED - Revista Electrónica de Direito**, volume 35, n.º 3, pp. 37-71, 2024.
- ANDRADE, M. A. **Nomes de domínio na Internet: a regulamentação dos nomes de domínio sob .pt**. Lisboa: Centro Atlântico, 2004.
- ASCENSÃO, J. O. **Direito Comercial**, volume II, **Direito Industrial**. Lisboa: edição policopiada, 1988.
- BIANCHI, J. F. Internet e Regulação: a ICANN à luz da teoria da regulação. **Revista de Direito Setorial e Regulatório**, volume 2, n.º 1, pp. 247-268, 2016.
- CASCÓN, F. C. **Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet**. 2.ª ed. Navarra: Aranzadi, 2002.
- CARVALHO, M. M. A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão *Postkantoor*. **Scientia Iuridica**, tomo 53, n.º 300, pp. 509-530, 2004.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; LASTRES, J. M. e AGRA, J. M. **Manual de la Propiedad Industrial**, 3.ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2017.
- FEZER, K. H. Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen. **Wettbewerb in Recht und Praxis**, pp. 669-674, 2000.
- GALÁN, J. I. F. La crisis de la relación de competencia como presupuesto de aplicación de la cláusula general de la competencia desleal. **Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense**, n.º 72, pp. 231-254, 1986.

- GONÇALVES, L.C. **Manual de Direito Industrial**, 11.^a ed. Coimbra: Almedina, 2024.
- LIMA, P. e VARELA, A. **Código Civil anotado**, 4.^a ed. volume I, Coimbra: Coimbra Editora, 1987.
- MASOTA, P. S. Conflictos sobre nombres de dominio: últimas tendencias en las decisiones OMPI. **Revista de propiedad intelectual**, n.º 17, pp. 11-30, 2004.
- OHLY, A. **Richterrecht und Generalklausel im Recht des unlauteren Wettbewerbs**, Colónia: Carl Heymanns Verlag KG, 1997.
- PEREIRA, A. D. Nomes de domínio (novo regime), firmas e marcas. **Revista de Direito Intelectual**, n.º 1, pp. 145-164, 2015.
- PEREIRA, J. T. **Direito da Internet e Comércio Eletrónico**. Lisboa: Quid Iuris, 2001.
- SANTIAGO, M. L. El *Cybersquatting* del siglo XXI: nuevos desafíos para el derecho de marcas. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**, volume XLIII, pp. 109-131, 2023.
- SENFTLEBEN, M. Protection against unfair competition in the European Union: from divergent national approaches to harmonized rules on search result rankings, influencers and greenwashing. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, volume 19, n.º 2, pp. 149-161, 2024.
- SILVA, A. M. Nomes de Domínio e Marcas – Conflito Real ou Conflito Virtual?. **Direito Industrial**, volume V, Coimbra: Almedina, pp. 529-561, 2008.
- SILVA, P. S. **Direito Industrial. Noções Fundamentais**, 2.^a ed. Coimbra: Almedina, 2019.
- VANZETTI, A e CATALDO, V. **Manuale di Diritto Industriale**, 10.^a ed. Milão: Giuffrè, 2024.
- VENÂNCIO, P. D. **A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico**, Coimbra: Almedina, 2017.
- VICENTE, D. M. Problemática internacional dos nomes de domínio. **Direito da Sociedade da Informação**, volume IV, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 213-239, 2003.

The Law, State and Telecommunications Review / Revista de Direito, Estado e Telecomunicações

Contact:

Universidade de Brasília - Faculdade de Direito - Núcleo de Direito Setorial e Regulatório
Campus Universitário de Brasília
Brasília, DF, CEP 70919-970
Caixa Postal 04413

Phone: +55(61)3107-2683/2688

E-mail: getel@unb.br

Submissions are welcome at: <https://periodicos.unb.br/index.php/RDET>