

NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS

CONFLITO REAL OU CONFLITO VIRTUAL?*

por ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

SUMÁRIO:

1. Breves considerações sobre a importância da Internet no tráfego mercantil. 2. Génese do sistema de nomes de domínio. 3. Funcionamento do sistema DNS. 3.1 Estrutura. 3.2 Registo do nome de domínio. 4. Natureza funcional e jurídica dos nomes de domínio. 5. Equiparação do nome de domínio aos sinais distintivos de mercado tutelados pelo direito. 6. A equiparação com a marca. 7. A origem do conflito com as marcas. 8. A política de resolução de litígios do ICANN – UDRP. 9. A relevância jurídica das práticas de roubo de nomes de domínio (*Domain Grabbin*) na perspectiva do direito português. 10. A relevância jurídica da coincidência entre o nome de domínio e a marca na perspectiva do direito português. 11. A relevância jurídica da coincidência entre a marca e o nome de domínio na perspectiva do direito português. 12. O regime de registo de nomes de domínio .pt. 13. Da atribuição de competências à FCCN. 14. Das condições de registo. 15. Da composição do nome de domínio. 16. da resolução dos conflitos relativos aos nomes de domínio .pt. 17. Conclusão.

INTRODUÇÃO

Após o advento da abertura da Internet ao uso generalizado, são inúmeras as questões jurídicas que a utilização dos seus recursos tem levantado. No âmbito das matérias do chamado Direito Intelectual, uma das mais actuais e de maior emergência, é a questão relativa à colisão dos direitos sobre sinais distintivos de mercado com os nomes de domínio, assumindo particular importância a questão da colisão ou conflito entre direitos de marca e nomes de domínio.

* O presente texto corresponde, com ligeiras alterações e actualizações, ao relatório apresentado no Curso de Mestrado e Aperfeiçoamento, na área de Direito Intelectual, no ano lectivo de 2002/2003, na Faculdade de Direito de Lisboa, seminário de Direito Comercial IV – Internet, Direito de Autor e Comércio Electrónico, sob a regência do Prof. Doutor Luís Menezes Leitão e do Prof. Doutor Dário Moura Vicente

A questão que nos propomos tratar no presente trabalho tem como núcleo a relação entre o nome de domínio e a marca, e no seu seguimento apurar saber se entre estas figuras existe necessariamente um conflito juridicamente relevante, tendo por referência o ordenamento jurídico português.

O interesse prático do tema deve-se à exponencial adopção destes sinais no mercado actualmente, e ao facto de se tratar ainda de uma matéria pouco desenvolvida em termos dogmáticos no nosso país, tendo nós observado ser ainda grande a disparidade das abordagens da temática e das soluções preconizadas.

A consecução de uma interpretação internacionalmente uniforme, e de soluções economicamente exequíveis e satisfatórias, apresenta-se difícil porquanto, quaisquer que as mesmas sejam, terão sempre de preservar incólume o equilíbrio entre a garantia e o respeito pelos direitos constituídos, e a indispensável manutenção tanto do elevado grau de auto-regulação da Internet, como da liberdade de interacção social, cultural e económica, no uso deste recurso tecnológico global.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

Apesar de a problemática que a questão da conflitualidade entre estas figuras suscita estar sobretudo relacionada com o direito internacional privado, e com a determinação da jurisdição competente, a nossa abordagem da mesma será estritamente feita na perspectiva do direito substantivo da propriedade industrial e do direito civil nacional.

Esta abordagem terá como referência o direito de marcas nacional português estabelecido e regulado nos termos do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de Março e, o regime de registo de nomes de domínio de segundo nível sob o domínio de topo geográfico .pt., instituído pelas regras definidas pela FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, em Junho de 2003.

Em primeiro lugar começaremos por esboçar uma breve referência às características básicas e gerais do sistema originário de atribuição de nomes de domínio de segundo nível (*second level domain names*), prosseguindo para uma reflexão sobre a adequação de um eventual enquadramento dos nomes de domínio abstractamente considerados, no regime jurídico dos sinais distintivos de mercado em geral, debruçando-nos com maior incidência sobre o regime jurídico das marcas.

Como questão central do nosso trabalho, abordaremos então as situações de conflito entre os nomes de domínio e as marcas, nas diferentes perspectivas, num esforço de alcançar uma aclaração sobre a relevância jurídica dessa conflitualidade, *i. e.* tentaremos definir se o conflito é juridicamente real ou se é meramente virtual, tomado este termo com o sentido de potencial.

Por fim faremos uma análise específica do regime de atribuição de nomes de domínio de segundo nível sob o domínio de topo geográfico .pt, e das conexões e referências que este regime estabelece com as marcas.

O presente trabalho está actualizado com referência a elementos bibliográficos publicados ou disponíveis até Setembro de 2003.

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTERNET NO TRÁFEGO MERCANTIL

É já vulgar a afirmação de que desde o acesso generalizado à Internet, e aos meios e acessibilidades que este recurso tecnológico veio proporcionar, tudo está disponível e se processa à distância e à velocidade de um simples “*clic*”.

As acessibilidades proporcionadas pela Internet relativas à disponibilidade da informação, e por excelência as relativas ao comércio electrónico, têm determinado

um tão exponencial e profundo progresso socioeconómico e cultural à escala global, que o advento da Internet é considerado o marco de viragem para uma nova era da humanidade, a era da informação e do comércio global.¹

A facilidade e celeridade de acesso à informação e a economia na utilização dos inúmeros recursos oferecidos pela comunicação digital, são os factores determinantes da utilização inevitável da Internet por um número exponencialmente crescente de utilizadores em todo o mundo.

Uma qualquer realidade, com existência ou expressão física/estática e localizada territorialmente (regional), com o recurso aos meios da Internet, pode ostentar agora uma existência e uma visibilidade dinâmica e territorialmente deslocalizada (transnacional ou global).

A diferença horária e a distância entre os diferentes pontos do globo, deixaram de constituir sérios obstáculos à simultaneidade das tarefas e das actividades, à celebração dos negócios, à concretização das transacções, e ao cumprimento sincronizado das obrigações. Por isso, a Internet apresentou-se desde logo como o meio óptimo para o desenvolvimento das relações comerciais entre os indivíduos, e sobretudo para a exploração de novas formas e de novos métodos de exercício da actividade mercantil, nunca antes possíveis. É também por isso, que a Internet perdeu rapidamente o carácter originário de ambiente/espço/meio de comunicação/informação, para passar a ser predominantemente, o ambiente/espço onde se desenvolve verdadeiramente um novo mercado – o mercado virtual.

Se as leis dos estados se justificam como sendo o necessário garante de uma regular convivência dos indivíduos, nas quais se funda a subsistência e viabilidade da sociedade, dada a escassez e finitude dos recursos do mundo real, cujo uso e fruição

¹ Assim refere Fernando Carbajo Cascon, «*Conflitos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*», Aranzadi, 2002, p. 27. A propósito do papel de sustentação que o comércio assumirá na Internet, Laurence Lessig refere que “*Indeed, we live in a time (again) when it is commonplace to say: let business take care of things. Let business self-regulate the Net. Net commerce is the new hero.*”, «*Code and other laws of cyberspace*», Basic Books, 1999, p.X (preface);

são por natureza limitados, a utilização da Internet e dos seus recursos também escassos e tecnicamente finitos, impõe e exige igualmente regulação.

Dada a natureza de recurso tecnológico caracterizado pela ubiquidade e deslocalização trans e supra nacional das respectivas acessibilidades, e a índole iminentemente técnica das situações a controlar e a corrigir, o controle por uma política de autoregulação e autodisciplina mostrou-se suficiente.

Porém, da coexistência deste novo ambiente/espço virtual (caracterizado essencialmente pela ateritorialidade/universalidade/deslocalização dos seus recursos, abstracção e acategorização dos utilizadores, e pela auto-regulação das próprias funcionalidades), com as realidades do espaço físico e real, têm-se revelado progressivamente algumas situações de desarticulação, desfazamento e disfunção.

Quanto a algumas dessas situações, as medidas de auto-regulação e de autodisciplina da Internet não se têm mostrado suficientes. Em consequência, assiste-se a alguma desconfiança no uso deste recurso, delineando-se por isso uma crescente vontade geral na criação de uma regulamentação legal expressa para a Internet, ou no alargamento da abrangência dos institutos jurídicos vigentes, de modo a ficarem contempladas as novas situações inerentes ao seu funcionamento.

2. GÉNESE DO SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO

O sistema de nomes de domínio tal como ainda hoje se encontra estruturado, foi concebido em meados dos anos oitenta por Jon Postel² e J. Reynolds³ e subsequentemente implementado pelo IANA – Internet Assigned Numbers Authority – a qual é uma entidade integrada no Information Sciences Institute da Universidade

² Cft. RCF 1591, <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1591.txt>

³ Cft. RCF 920, <ftp://ds.internic.net/rfc> – Arquivos RCF

da Carolina do Sul, directamente financiada pelo governo dos Estados Unidos da América⁴.

Inexistindo uma autoridade própria, estruturante e controladora da Internet, as ligações entre os computadores que a constituem, sustentam-se num protocolo de comunicação, o protocolo TCP/IP - Transmission Control Protocol e Internet Protocol - pelo qual a informação a transmitir é gerida electronicamente, definindo-lhe o formato e o esquema de remessa ou endereçamento, e estabelecida a ligação virtual entre um destino e uma fonte⁵.

No âmbito deste protocolo são possíveis em termos gerais três tipos de comunicação: o correio electrónico ou *e-mail*, os foruns de discussão e o acesso a páginas de informação e de dados (hipertexto ou multimédia) a *World Wide Web*.

Para uma comunicação dirigida ser possível, a cada ligação de um computador à Rede é atribuído um código de identificação electrónica específico e único - o endereço electrónico ou *IP Address*.

O carácter único do endereço é um imperativo de funcionamento do sistema de ligações, o qual de outro modo não saberia para que destino remeter a informação ou a que computador respeitaria a ligação ou referência pretendida por um utilizador.

Este endereço é composto por uma sequência de quatro números binários, separados por pontos, como por exemplo 123.105.34.66.

Este tipo de endereço padece do grave inconveniente de que sendo dificilmente intuído e memorizado, não permite a realização de uma elevada celeridade e fluidez das comunicações entre os utilizadores, vantagens e objectivos pretendidos como de primeira linha para a Internet.

⁴ Este país tem assumido uma posição de liderança na determinação das políticas de gestão da Internet, legitimada pelo facto de ainda ser o detentor e proprietário de significativa parte das infra-estruturas da Rede mundial de computadores.

⁵ Definição constante em <http://www.webopedia.com>

De facto, a identificação por código numérico (anónimo por natureza) não permite uma abordagem tão expedita como a pretendida, uma vez que para se estabelecer o contacto com um determinado computador é necessário o conhecimento prévio e exacto do respectivo endereço numérico.

Com vista a obviar a este inconveniente foi concebido um sistema paralelo de correspondência dos endereços numéricos, a combinações alfanuméricas (letras, vocábulos, siglas, números, e caracteres gráficos como pontos, traços, e outros, os quais podem caracterizar-se pela conjugação de até 63 caracteres, incluindo os quatro (no máximo) do domínio de topo) – o sistema de nomes de domínio (*DNS – Domain Names System*).⁶

Este sistema caracteriza-se assim, essencialmente, por a um endereço IP (numérico) ser feita a correspondência a um nome alfanumérico, o qual poderá ser mais facilmente memorizado ou mais facilmente intuído pelos utilizadores, já que a mente humana processa melhor a identificação e a memorização de um nome do que de um número.

Para aumentar a facilidade de identificação dos sítios com relação aos respectivos promotores, a composição do nome de domínio é livre, o que permite que cada um possa escolher um nome de domínio que melhor referencie a sua presença na Rede. Por isso, é pressuposto deste sistema que sendo livre a composição do nome de domínio, os utilizadores escolham criteriosamente os nomes de domínio, a partir de elementos que os caracterizem e identifiquem, que evoquem as suas ofertas, ou que referenciem os conteúdos que disponibilizam na Rede.

O nome de domínio escolhido deve ser para os utilizadores um *friendly name*, devendo ser, tanto quanto possível, sugestivo ou evocativo do sítio a referenciar pelo mesmo, sendo devido a esta característica que este sistema de nomes de domínio é designado por *Users Friendly System*.

⁶ v. nota 3.

Dado que o sistema dos endereços IP (numéricos) assenta na imperativa unicidade de cada endereço, o sistema de nomes de domínio assenta na mesma exigência funcional. Portanto, para toda a Internet, tal como acontece com o endereço IP, também o nome de domínio que lhe corresponde tem de ser único.

Tecnicamente, a correspondência processa-se através da inter-operacionalidade relacional entre bases de dados relativas a cada tipo de endereço. Após a introdução do nome de domínio no programa de acesso à rede, este remete essa informação (esse nome) para um dos computadores que albergam as várias bases de dados sobre os nomes de domínio e os correspondentes endereços IP (*Domain Name Server*), o qual processa a correspondência entre o nome digitado e o respectivo endereço IP, remetendo este, o pretendido, ao programa do computador requisitante.

O sistema é de tal modo rápido, que a maior parte dos utilizadores ao realizarem uma ligação a um determinado sítio na Internet (*site*) não se apercebem que o simples endereçamento compreende desde logo estas operações de comunicação entre o seu computador e os servidores de endereçamento e acesso.

3. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DNS

3.1. ESTRUTURA

O sistema de nomes de domínio funciona por hierarquia de nomes, assente numa funcionalidade lógica de localização uniforme de recursos (URL – Unified Resource Locator), pela qual em primeiro lugar aparece identificado o protocolo correspondente, ou a aplicação electrónica específica (http – hypertext transfer protocol – www – indica que se trata de informação em formato hipertexto, ftp, mailto), e depois o endereço concreto do computador de contacto, o nome de domínio propriamente, seguido da abreviatura da designação do tipo de actividade ou conteúdo da informação disponibilizada (os chamados domínios de topo genéricos – Generic-Top Level Domains), ou do espaço geográfico com o qual o sítio se relaciona (os domínios de topo geográficos – Country Top Level Domains).

Presentemente existem vários domínios genéricos de topo, como sejam o *.com* (destinado a albergar actividades de âmbito comercial), o *.net* (destinados a alojar entidades prestadoras de serviços na Internet), o *.org* (destinado a albergar organizações sem fins lucrativos), o *.int* (reservado a entidades de carácter internacional, instituídas por acordos, tratados, ou convenções internacionais), sendo recentes os domínios, *.biz* (para negócios em geral), *.info* (para informações de qualquer tipo ou natureza), *.pro* (profissões liberais), *.name* (indivíduos), *.coop* (cooperativas), *.aero* (transportadoras aéreas), e *.museum* (museus).

Quanto aos domínios geográficos/territoriais, estão presentemente em funcionamento cerca de 240⁷, sendo caracterizados pelas siglas uniformes de duas letras estabelecidas pela Norma ISO 3166-1⁸, de acordo com a respectiva designação na própria língua.

No que se refere a Portugal o domínio de topo geográfico é *.pt.*, e o relativo à Comunidade Europeia é *.eu*⁹.

Os nomes de domínio afectáveis à identificação individual por efeito de uma adjudicação ou registo, são os chamados domínios de segundo nível, ou *Second Level Domain Names*, porque se registam sob um qualquer domínio de topo.

O mesmo nome de domínio de segundo nível pode ser registado sob os vários domínios de topo, podendo assim coexistir idênticos nomes de domínio de segundo nível, sob domínios de topo distintos. Porém, dado o imperativo carácter único do nome de domínio, não é possível mais de um registo de um mesmo nome de domínio sob o mesmo domínio de topo.

⁷ Informação obtida a partir de www.iccan.org em Setembro de 2003

⁸ Veja-se a explicação de Javier A. Maestre sobre esta norma em www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/ISO3166.htm disponível em Novembro de 2002

⁹ Veja-se o Regulamento CE n° 733/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Abril de 2002 relativo à aplicação do domínio de primeiro nível *.eu*, disponível em www.europa.eu.int.

Assim sendo, quem estabelece ou contrata uma presença na Internet, regista o nome de domínio com que pretende identificar tal presença ou sítio, sob determinado domínio de topo, se esse nome não se encontrar já registado sob esse domínio de topo.

3.2 REGISTO DO NOME DE DOMÍNIO

Os registos dos nomes de domínio são processados pelas entidades incumbidas para o efeito, os chamados *Registars* (que podem ser empresas privadas, ou públicas), as quais acedem a tais funções por contrato com a autoridade no topo da hierarquia da gestão dos recursos da Internet.¹⁰

O registo do nome de domínio processa-se por contrato celebrado entre o utilizador e um *Registrar*, o qual disponibiliza o nome de domínio pretendido caso este não esteja já registado por outro utilizador.

A adjudicação do uso do nome de domínio está submetida à regra de precedência de “*first come first served*”, comum a todos os *Registars* de domínios de topo genéricos e territoriais.

4. NATUREZA FUNCIONAL E JURÍDICA DOS NOMES DE DOMÍNIO

Da respectiva função identificadora, que se esgota ou cumpre numa sequência técnica de operações electrónicas culminantes na localização de determinado computador ou sítio, e portanto do carácter técnico que detém, o nome de domínio tem a natureza funcional de instrumento/acessório relativo a um processo de comunicação.

¹⁰ A Networks Solutions Inc. foi incumbida desta tarefa directamente pelo governo dos Estados Unidos da América, investido na autoridade de facto, decorrente do facto de pertencerem a este país, as infra-estruturas básicas da Internet. Entretanto aquela empresa veio a ser substituída pela empresa Very Sign Inc., à qual compete também contratar a subdelegação da competência de Registrar, com as entidades registrantes dos nomes de domínio de segundo nível sob os domínios de topo genéricos gTLD, e com as entidades designadas por cada estado para o registo dos nomes de domínio de segundo, e outros níveis, sob os domínios de topo nacionais ccTLD – em Portugal foi investida nessa competência a Fundação para a Computação Científica Nacional – FCCN.

Dizendo de outro modo, o uso (necessariamente exclusivo) do nome de domínio esgota-se no cumprimento da função identificadora do recurso electrónico com o qual se pretende contacto.

Em essência, o nome de domínio tem uma natureza técnica/funcional análoga à de um número de telefone ou do próprio endereço numérico a que tecnicamente corresponde na realidade, sendo que a única diferença que apresenta relativamente a estes é a de o nome de domínio poder ser livre e criteriosamente escolhido pelo utilizador, enquanto estes são atribuídos aleatoriamente pelas entidades que operam e fornecem os correspondentes serviços.

Sobre este aspecto, o nome de domínio oferece maior proximidade com as designações de identificação dos aparelhos emissores de telefax, as quais podem igualmente ser livre e criteriosamente escolhidas pelos respectivos titulares/utilizadores desse serviço de comunicação.¹¹

O nome de domínio *de per se* reveste então uma natureza funcional iminentemente instrumental da Internet, sendo uma referência técnica de identificação, assim como o correspondente endereço IP (numérico).

Aferindo da natureza jurídica do respectivo uso, uma vez que o registo do nome de domínio e a adjudicação do uso, se processa por via de um contrato¹² celebrado entre o utilizador e um *Registrar*, o nome de domínio apresenta-se como um elemento de uma prestação creditícia; O direito ao uso do nome de domínio tem assim a natureza de um direito de crédito.¹³

¹¹ A propósito destes sinais, veja-se o que refere Torsten Bettinger, «*Trademark Law in Cyberspace – The Battle for Domain Names*», IIC-International Review of industrial Property and Copyright Law – Volume 28 no. 4/1997, p. 508, disponível em <http://www.ip.mpg.de/Online-Publikationen/Bettinger.htm>

¹² Este contrato reveste a forma de contrato de adesão sendo as respectivas cláusulas e condições de uso do nome de domínio, unilateral e previamente definidas pelos *Registars*, sem possibilidade de negociação pelo utilizador.

¹³ Neste sentido veja-se o que refere Dário Moura Vicente, «*Problemática Internacional dos Nomes de Domínio*», in *Direito Internacional Privado - Ensaios*, Vol. I, Coimbra, 2002, p. 170.

Por outro lado, atendendo a que o direito adquirido por via deste contrato, o direito ao uso do nome de domínio, é conferido com vista a um fim específico, o da identificação do respectivo sítio na Internet, e que a adjudicação dessa identificação tem a característica de ser exclusiva por imperativo técnico da unicidade, o direito de uso de um determinado nome de domínio não é um direito de exclusivo, em sentido jurídico.

Na verdade, a natureza de direito de exclusivo em absoluto não é sequer necessária ao uso e desempenho da função do nome de domínio; a natureza de ser único é que é inerente ao desempenho da respectiva função, a função de endereçamento ou de identificação. É por isso que podem coexistir em funcionamento/uso vários nomes de domínio apresentando diferenças tão diminutas como diferirem num só carácter, sem prejuízo de um eficaz desempenho técnico e de uma correcta identificação do respectivo sítio na Internet.

5. A EQUIPARAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO AOS SINAIS DISTINTIVOS DE MERCADO TUTELADOS PELO DIREITO

Dadas as inúmeras utilizações possíveis para além da técnico-identificativa, dentro da Rede e fora desta, tem-se pretendido atribuir ao nome de domínio uma panóplia de funções distintivas; como por exemplo enquanto título de uma obra disponibilizada na Rede, enquanto elemento publicitário, enquanto marca para distinguir produtos ou serviços oferecidos na Rede, ou enquanto nome comercial de uma empresa que opere na Rede.

Dada a importância que a Internet assume hoje na economia global, sobretudo pela importância do comércio electrónico, é frequente a qualificação do nome de domínio, como o mais importante sinal distintivo no espaço virtual.

A ubiquidade da sua expressão/visibilidade, a não perenidade da inerência do seu uso a determinadas realidades/conteúdos (como se verifica com os sinais

distintivos de mercado cujo uso está desde logo delimitado pelo princípio da especialidade, ou pela inerência ao objecto a distinguir), a liberdade na sua escolha, e o pretensão “exclusivo” decorrente da imperativa unicidade, são motivos determinantes desta promoção do nome de domínio a sinal distintivo de mercado, *maxime* no mercado virtual.

Entre nós, Dário Moura Vicente entende que os nomes de domínio são sinais distintivos atípicos, e que em alguma medida, o nome de domínio, sendo o nome de um sítio específico na Rede, no qual se exerce principal e predominantemente uma actividade mercantil, à semelhança de um estabelecimento real, é um sinal distintivo de actividades económicas, o nome do estabelecimento virtual.¹⁴

Na verdade, e em bom rigor, qualquer qualificação do nome de domínio como sinal distintivo, só será adequada se, e desde logo, o nome de domínio for objecto de outras utilizações dentro do sítio identificado, e fora da Internet, para além do estrito uso com a função técnica de endereçamento ou de identificação de um determinado sítio na Internet. Por isso o carácter/função distintiva do nome de domínio, não é algo que lhe seja originário e próprio. O carácter/função distintiva do nome de domínio é algo que lhe advém supervenientemente.¹⁵

¹⁴ Dário Moura Vicente, ob. cit., p. 168 ss. De certo modo neste sentido v. Pedro Alberto de Miguel Asensio, «*Derecho Privado de Internet*», 3ª Edição, Civitas, p.132. Em sentido diverso, segue Fernando Carbajo Cascon, que refere “*el hecho de que un nombre de dominio reproduzca un signo distintivo de su titular o de un tercero, aunque tenga un carácter notorio en un sector concreto de actividad o renombrado entre el público en general no basta, a pesar de la evocación que provoca, para afirmar sin más alguna de las funciones distintivas típicas y, en su caso, para justificar demandas por violación de un derecho exclusivo de propiedad industrial o de la personalidad. Se puede emplear perfectamente un signo distintivo como nombre de dominio para localizar una página web determinada pero no para identificar o distinguir al sujeto, actividad, producto, servicio u obra que aparece en la misma, los cuales pueden tener un signo distintivo diferente o no tener ninguno. De ahí que el nombre de dominio no pueda calificar-se como un signo distintivo atípico o «sui generis» (calificación casi obligada si se afirma con carácter general su naturaleza híbrida), sino solamente y con carácter relativo como un medio distintivo, o mejor, un medio eventualmente distintivo en el nuevo espacio virtual. Además se trata de un medio distintivo mediato o indirecto, pues su eventual función distintiva es instrumental respecto al contenido real de la página web a la que sirve como código de acceso, su función principal. Podemos afirmar, pues, que el nombre de dominio en sí no es un signo distintivo, ni tampoco tiene por sí mismo una función distintiva genuina (...)*”, ob. cit. p. 86 ss.

¹⁵ À semelhança do fenómeno do *secondary meaning* ou capacidade distintiva adquirida pelo uso de um sinal como marca, fenómeno este de resultado com relevância jurídica para efeito de registo da marca. É o que prevêem os art.ºs 223º nº 2, e 238º nº 3 do Código da Propriedade Industrial. Assim, antes da ocorrência do fenómeno, o que há são sinais, nem são marcas, nem são sinais distintivos de mercado. Deve também notar-se que este fenómeno só releva juridicamente quanto às marcas; a sua relevância relativamente a outros sinais distintivos de mercado, está excluída.

Temos pois que, qualquer qualificação do nome de domínio como sinal distintivo (para além da de acessório técnico de endereçamento ou de identificação de um recurso da Internet), estribar-se-á necessariamente numa abordagem sucessiva do mesmo enquanto sinal, desta feita, já conexo a outras realidades e com outras concretas funções.

Parece ser irrefutável que enquanto nome/sinal, o nome de domínio terá aptidão para a prossecução das mais variadas funções distintivas dentro e fora da Internet. O que parece já não ser juridicamente adequado e possível é dar-se-lhe em abstracto, e *de per se*, um enquadramento jurídico com recurso aos regimes dos sinais distintivos legalmente tipificados. E isto, não só porque o recurso à analogia não é permitida, dado estes direitos terem carácter excepcional, mas igualmente porque a cada sinal distintivo legalmente tipificado está adstrita uma função distintiva específica, inerente a uma realidade concreta, correspondendo-lhe um direito de exclusivo com um conteúdo próprio, sem o que essa função distintiva não se cumpriria.

Será pois, adequado considerar o nome de domínio, quando identifica um sítio virtual, em abstracto, como tratando-se de um verdadeiro nome de estabelecimento, e nessa medida equipará-lo ao nome de estabelecimento, tutelado pela lei?

Numa primeira análise um tal enquadramento até pareceria lógico pela imediata analogia entre o uso de tal nome no mercado real, e no mercado virtual, mas a tal obsta desde logo a diferente natureza “jurídica” do bem a distinguir, por esses sinais.

Ora, o nome de domínio para além da função de endereçamento, pode também identificar ou referenciar o conteúdo de um pedaço de espaço electrónico, um pedaço ou uma existência do mercado virtual. Mas, nessa medida, só identifica a imagem visível desse pedaço, ou dessa existência, a sua montra, e nada mais pode identificar, pois a Internet tem uma natureza electrónica multifuncional, sendo os sítios nela alojados meros conteúdos de informação ou ficheiros de comunicação.

Por seu turno, o nome de estabelecimento objecto de um direito de exclusivo tipificado na lei,¹⁶ é relativo a uma universalidade de direito¹⁷ com individualidade própria e concreta, uma universalidade com natureza jurídica real (física e não fictícia).¹⁸

À atribuição do direito de exclusivo sobre o nome de estabelecimento preside o princípio do estabelecimento, segundo o qual o espaço físico tem de possuir natureza real e de estar localizado no território nacional.

Ora, assim sendo, qualquer equiparação jurídica do nome de domínio ao nome de estabelecimento fica desde logo comprometida pela falta de natureza real, pela falta de corpo, e pela aterritorialidade do estabelecimento/montra comercial virtual.

6. A EQUIPARAÇÃO COM A MARCA

A equiparação do nome de domínio à marca e o desejo da submissão daquele à mesma tutela jurídica deste sinal distintivo, tem constituído a tendência mais frequente, sobretudo pelos utilizadores de nomes de domínios que perante actos de imitação dentro e fora da Rede, pretendem ver-lhes reconhecido um direito de exclusivo sobre o nome de domínio, ainda que não registado como marca originariamente.

¹⁶ Cft. art.ºs 282º e ss. do Código da Propriedade Industrial.

¹⁷ Assim o define Oliveira Ascensão *in Direito Civil – Reais*, 4ª Edição, Coimbra Editora, Limitada, 1987, p. 50

¹⁸ Oliveira Ascensão *in Direito Comercial – Direito Industrial*, Vol. II, 1988, p.91 ss., refere a propósito da realidade a assinalar pelo nome de estabelecimento que, o estabelecimento é um elemento real. Carlos Olavo *in Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 1997 p. 87 ss., refere que “*Por estabelecimento, para efeitos de determinar o objecto da individualização que o sinal distintivo visa, deverá entender-se a unidade técnica de venda ou de produção de bens ou de fornecimento de serviços (...)*”. Por seu turno Justino Cruz *in Código da Propriedade Industrial*, 2ª Edição, Livraria Arnado, Lda, p. 293 e ss. refere a seguinte definição de estabelecimento: “*todo o conjunto de bens reunidos em certo local, designadamente numa loja, armazém, fábrica ou fazenda, para o exercício de uma exploração económica*”. Esta definição é a constante na Lei nº 1972, de 21 de Junho de 1938. Cft. *Parecer da Câmara Corporativa*, acerca da proposta de lei sobre propriedade industrial, Lisboa, Assembleia Nacional, ed. 1987.

Para procedermos à análise da viabilidade ou adequação de uma tal equiparação, teremos que observar antes de mais alguns dos principais traços e características do regime jurídico das marcas.

Partindo da noção de marca legalmente consagrada no nosso direito,¹⁹ temos que, é considerado marca o sinal apto e destinado a distinguir os produtos ou serviços oferecidos no mercado por uma determinada (ou determinável) empresa, dos produtos ou serviços análogos oferecidos por outras empresas.

Desta noção retiramos desde logo qual a função jurídica da marca, a saber, a função distintiva no sentido de indicação da origem dos produtos ou serviços assinalados com a marca.²⁰

Este é pelo menos, o conceito de função jurídica mais tradicional, e dogmático. Contudo, numa visão mais sistemática, e actual, Oliveira Ascensão considera tal conceito ou entendimento da função da marca insustentável, devido à possibilidade de o registo de marca ser transmitido independentemente do estabelecimento (*“quebrando-se assim o princípio chamado da adesão”*), e de poderem ser concedidas plurimas licenças de utilização, deixando a marca de dizer ou de indiciar o que quer que seja sobre a origem dos produtos.²¹

Para efeito do presente trabalho, é indiferente a adesão a um ou a outro destes entendimentos, porquanto o importante é ficar assente que a marca tem uma função distintiva de bens (produtos ou serviços), no comércio.

¹⁹ Cft. artº. 222º do Código da Propriedade Industrial

²⁰ Neste sentido segue o Considerando 10º da Directiva de Marcas (Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1998, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas - Directiva 89/104/CEE) que refere que o objectivo da protecção conferida pela marca registada consiste nomeadamente em garantir a função de indicação de origem da marca. O Tribunal de Justiça da Comunidade tem também adoptado este conceito nas suas decisões interpretativas das disposições da Directiva de Marcas, ao preconizar para a marca registada a função mínima da garantia da indicação de origem dos produtos ou serviços. São ilustrativas as decisões proferidas nos casos “Baby Dry” – de 20 de Setembro de 2001 – Case C-383/99, e “Windsurf Chiemsee” – Case C-108/97 e C-109/97.

²¹ Vide José de Oliveira Ascensão, *«As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet»*, in *Direito Industrial*, Vol III, APDI – Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Livraria Almedina, 2003, p. 7 ss.

O direito de exclusivo conferido pelo registo da marca, não é um direito absoluto, porque funcionalmente dirigido, e delimitado pelo respectivo fim, a distinção de bens no mercado, e pela especialidade, i.e. só é relativo à distinção de bens previamente determinados.

O direito de marca é pois, conformado pelos princípios da territorialidade, da especialidade, segundo o qual é também avaliada a aptidão distintiva do sinal, e pela estrita condição de uso sério e não enganoso da marca, pela qual se justifica e legitima a respectiva concessão.²²

Entre a marca e o nome de domínio existem características de regime aparentemente comuns, como sejam a liberdade na escolha do sinal/nome, e o exclusivo/unicidade, que tornam tentadora a respectiva equiparação.

Na verdade, ambos os sinais podem em princípio ser livremente escolhidos. E, dizemos em princípio, porque todavia, a escolha de uma marca está condicionada por razões de salvaguarda do interesse geral, da moral e dos bons costumes, e de protecção da concorrência e dos consumidores, do público.

Com efeito, não podem ser apropriados como marcas em exclusivo, sinais necessários à linguagem e ao uso geral e corrente no mercado (sinais genéricos descritivos e usuais), como também não pode a marca ser conceptualmente enganosa. Mas todas estas condicionantes pressupõem uma relação incidível do sinal com os bens a que se destina enquanto sinal distintivo.

Como o uso do nome de domínio não está adstrito necessária e incidivelmente a qualquer bem, a qualquer conteúdo pré-determinado do sítio que identifica, não pode ser aferida a concreta aptidão distintiva do mesmo.

Assim sendo, a liberdade na escolha do nome de domínio é quase absoluta, estando unicamente condicionada pelo imperativo da unicidade, requisito manifestamente insuficiente para a atribuição de um direito de uso exclusivo como marca.

E quanto à característica de ser exclusivo, ela não tem a mesma expressão ou significado quando relativa a um direito de uso de marca, e quando relativa ao uso de

²² Cft. art.ºs 223º, 224º e 269º, do Código da Propriedade Industrial

um nome de domínio. O exclusivo atribuído pelo direito sobre o uso de uma marca tem uma amplitude e justificação muito diversa do exclusivo inerente ao uso de um nome de domínio.

No caso da marca, o exclusivo recai sobre o uso do sinal enquanto distintivo de determinados bens, e impede a coexistência deste com outros sinais/marcas com o mesmo semelhantes e confundíveis, destinados a distinguir bens idênticos ou afins²³. Só por efeito de um tal exclusivo é que fica garantido o cumprimento cabal da função distintiva da marca²⁴, e se impede a turbação da actividade mercantil e concorrencial do titular.

No caso do nome de domínio o exclusivo de uso é uma mera decorrência da imperativa unicidade técnica, abrangendo portanto, só o próprio nome/sinal *de per se*, e não nomes com este semelhantes e com o mesmo confundíveis, o que em termos de direito de marca, *prima facie* compromete a prossecução da respectiva função juridicamente definida, a distintiva.

Não estando o nome de domínio submetido a qualquer uma das condições e princípios porque se conforma o direito de marca, não parece adequada uma equiparação jurídica deste sinal à marca.

Por outro lado, apesar da pretendida aptidão polivalente ou natureza híbrida²⁵, este tal como configurado (por ex. www.abcd.com), será sempre, imediata e espontaneamente intuído, do ponto de vista conceptual, como um sinal identificativo de um sítio na Internet (como um endereço) independentemente do concreto conteúdo disponibilizado, ou quanto muito como um sinal distintivo/marca de uma qualquer realidade conexas com a Internet. Tal facto, não deixa de levantar questões de

²³ Cft. artº.s 239º alínea m), e 258º, do Código da Propriedade Industrial

²⁴ Em bom rigor hoje, o cabal cumprimento da função distintiva, já não pode considerar-se como garantido pelo direito de exclusivo, e a atribuição deste justificado por aquele fim, porquanto a lei permite que por uma actuação concertada de titulares coexistam marcas praticamente iguais destinadas a assinalar os mesmos produtos, sendo inevitavelmente confundíveis. É a faculdade prevista no artº. 243º do Código da Propriedade Industrial.

²⁵ Bettinguer, refere-se a esta aptidão ou natureza como uma múltipla função – “*Hence, Domain Names fulfill a two-fold function. They are addresses and marks at the same time*”- *ob. cit.*

deceptividade no mercado, quando o nome de domínio para além da função de endereçamento a um sítio, não se manifeste no respectivo conteúdo, e não detenha qualquer outra conexão com a vertente mercantil da Rede.

Ao ser ponderada uma qualificação jurídica do nome de domínio como sinal distintivo, este não pode deixar de ser considerado na sua configuração necessária, pois é sobre essa configuração que faz sentido esta ponderação. De outro modo, se só for considerada a parte electiva do mesmo, aquilo que é livremente escolhido para o caracterizar, estaremos sempre a aferir da aptidão de um qualquer sinal, nominativo, à prossecução da função distintiva como marca, de produtos ou serviços, e da sua eventual tutela à luz das normas jurídicas que regulam o correspondente direito de exclusivo, ainda que esse sinal seja usado exclusivamente no “espaço” virtual, ou no mercado/comércio electrónico.

Neste sentido, à luz do ordenamento jurídico português, dúvidas não se suscitam de que uma vez aferidas as condições absolutas e relativas de registabilidade, nada obsta a que seja registado como marca um sinal cuja caracterização coincida, com a parte electiva de um nome de domínio, ainda que o uso efectivo da mesma se processe estritamente na esfera da Internet, por ex. uma marca de serviços.

7. A ORIGEM DO CONFLITO COM AS MARCAS

O conflito surgido originariamente entre nomes de domínios e sinais distintivos, principalmente marcas, refere-se aos domínios de segundo nível sob o domínio de primeiro nível genérico *.com*.

Tais conflitos foram favorecidos pelo concurso de vários factores, como sejam, o regime de atribuição destes nomes de domínio, que se caracteriza por ser um regime aberto (não condicionado, reservado ou restrito) assente nas regras mínimas da unicidade, da liberdade de escolha, da precedência segundo o princípio *first come first*

served, da livre transferência de titularidade, e os baixos custos, aliados ao crescente interesse das empresas em todo o mundo na utilização dos recursos da Internet.

Diferentemente do que certamente foi pensado pelos criadores do sistema de registo de nomes de domínio, estes factores revelaram-se factores óptimos para um comportamento especulativo imbuído de um ânimo de lucro fácil, o qual muito tem agitado o meio mercantil.

As práticas predatórias de registo indevido de nomes de domínios são conhecidas por Roubo de Domínios (*Domain Grabbin*), e tiveram desde logo por objecto preferencial as marcas de elevada reputação e de maior expressão e notoriedade internacional.

Destas práticas as mais significativas pela perturbação causada no mercado são:

- *O Cybersquatting* ou sequestro de nomes de domínio, realizado por negociantes de nomes de domínio (*Domain names dealers*) - que consiste na habitualidade do registo de nomes de domínio iguais a marcas, sobretudo das amplamente conhecidas ou reputadas no mercado internacional, com o único propósito de serem subsequentemente revendidas aos titulares dessas marcas.
- O armazenamento e leilão de nomes de domínio registados com adjudicação pela melhor oferta, designado por *Warehousing*, prática que pode incluir *cybersquatting* (se os nomes de domínio forem oferecidos aos titulares das várias marcas correspondentes em vários territórios, ou aos titulares de marcas registadas no mesmo território mas distintivas de diferentes produtos ou serviços).

A respeito das situações de conflitualidade entre nomes de domínio e marcas, há quem refira²⁶ que como decorrência dos princípios da territorialidade e da

²⁶ Fernando Carbajo Cascon, ob. cit. p.117

especialidade a que estão submetidos os direitos sobre marcas²⁷, podem surgir conflitos derivados de uma afectação lógica ou acidental (*logical choice*) de um determinado nome de domínio igual a uma marca titulada por uma entidade, num determinado território, igual a outra marca pertencente, noutra território, a outra entidade, ou ambas as marcas serem relativas ao mesmo território, mas de âmbito distintivo diferente, e por isso pertencentes a distintas entidades.

Na verdade, este tipo de situação não parece configurar qualquer conflito, na medida em que a afectação do nome de domínio se realizou sustentada num interesse real e legítimo. Este tipo de situação representa uma casual, mas lícita, colisão de interesses, mas não um conflito.

As situações de conflitualidade, sobretudo com os domínios genéricos (gTLG) *.com*, deu causa a inúmeras acções judiciais em vários países, nas quais se tem discutido com particular incidência a natureza dos nomes de domínio com vista à determinação da jurisdição e da lei aplicável, e o alcance do direito de marca perante a coincidência com um nome de domínio, observando-se uma grande falta de uniformidade das decisões, motivada não só por existirem acentuadas diferenças nos vários ordenamentos jurídicos, mas também e sobretudo, pelas distintas interpretações sobre os mais essenciais aspectos dos nomes de domínio.^{28 29}

²⁷ Nos termos do primeiro princípio, o direito de uma marca circunscreve-se ao território do estado ou da organização (marca comunitária) a que respeita a lei ao abrigo da qual esse direito de uso exclusivo foi constituído (não se utiliza o termo concessão porque os países da common law atribuem efeitos constitutivos de direito ao mero uso da marca no mercado). Nos termos do segundo princípio, o direito de exclusivo sobre a marca é delimitado pelo âmbito pré-definido dos produtos ou serviços a que a marca se destina assinalar.

²⁸ Um exemplo de uma decisão judicial paradigmática, pela invulgaridade da formulação da respectiva acção, foi a proferida numa acção intentada pela empresa inglesa Harrods Limited, no United States District Court for the Eastern District of Virginia, em 2002, contra sessenta nomes de domínio *.com* e *.net.*, objecto da prática de *cybersquatting*, registados num *Registry* sediado nesse estado, na qual a atribuição de competência do tribunal foi determinada em função do lugar da coisa (os nomes de domínio estão alojados no servidor do *Registry*), tendo a acção sido intentada contra a coisa (*in rem provision*), reivindicando infracção e diluição do poder distintivo das suas marcas norte-americanas HARRODS, nos termos das disposições do Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act dos Estados Unidos da América.

²⁹ Além desta falta de uniformidade de jurisprudência gerar grande instabilidade e incerteza, mostrou-se ser economicamente impraticável para as empresas detentoras de marcas notórias e reputadas a interposição de plurimas acções, tantas quantos os direitos de marcas que estas detêm nos vários países, dado que o direito sobre uma marca é de âmbito territorial, daí também podendo advir a criação de verdadeiros paraísos para a prática das actividades de *cybersquatting*, em função da maior ou menor brandura das legislações quanto à cominação pelas infracções aos direitos de marcas.

A dada altura (em 1997), e perante um *status quo* inoportável, e a falta de resposta ao problema por parte dos esquemas de auto-regulação da própria Rede, os sectores interessados promoveram um processo internacional de auto-regulação que ficou conhecido como IAHC – International Ad Hoc Comitee, o qual veio a ser interrompido porque o governo dos Estados Unidos, após as recomendações da OMPI relativas à instituição de medidas de solução e contenção da instabilidade verificada no sistema de domínios³⁰, mais uma vez investido na titularidade das infra-estruturas essenciais da rede, fez instituir em 1998, o ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - a entidade que detém a atribuição de controlar e vigiar o sistema geral de atribuição de domínios.

Como medidas de solução, o ICANN determinou:

- a criação de sete novos domínios de topo genéricos, *.biz*, *.info*, *.name*, *.aero*, *.pro*, *.coop*, e *.museum*, de modo a permitir um maior descongestionamento do domínio *.com*,
- e talvez a mais importante, em 24 de Outubro de 1999 foi instituída a política uniforme de resolução de conflitos, a UDRP - Uniform Dispute Resolution Policy³¹, que estabelece um sistema extrajudicial de conflitos.

8. A POLÍTICA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DO ICANN - UDRP

As principais características desta política são:

- A execução da mesma é descentralizada, porque as funções de resolução dos litígios são atribuídas a instituições independentes com reconhecida competência sobre a matéria da propriedade intelectual – de entre estas destaca-se com proeminência o Centro de Arbitragem da OMPI – Organização Mundial da

³⁰ Relatório do primeiro processo da OMPI sobre nomes de domínio, e Relatório final de 3 de Setembro de 2001, disponíveis em <http://wipo2.wipo.int>

³¹ <http://www.icann.org/dndr/udrp>

Propriedade Intelectual- que foi o primeiro a ser acreditado para este efeito em 1 Dezembro de 1999;

- É destinada unicamente ao combate das práticas de Cybersquatting relativo a marcas;
- As decisões das entidades acreditadas são vinculativas para todas as entidades (os *Registars* e os *Registrys*) que administram serviços de registo de domínios de segundo nível sob os domínio de topo genéricos *.com*, *.net*, *.org*, *.biz*, *.info*, e *.name*.
- Como condição *sine qua non* de eficácia desta política, todos os requerentes da atribuição/afecção de um nome de domínio de segundo nível sob aqueles domínios de topo genéricos, passaram a ficar desde logo no pedido, obrigados a submeter-se a um procedimento administrativo obrigatório para a resolução de conflitos provocados pelo registo do seu domínio, a pedido de qualquer terceiro que considere que o registo desse domínio é abusivo porque ofende o seu direito de marca.
- Esta política prevê ainda a possibilidade de qualquer das partes envolvidas no litígio recorrer desta decisão para os tribunais comuns competentes (a que ficará também submetida a parte demandante no procedimento, pois aquando da apresentação da sua petição³², ser-lhe-á exigida uma declaração formal de submissão ao eventual recurso judicial). Por tribunais competentes o regulamento de execução da política, determina que serão os que tenham jurisdição na área de localização da sede do *Registrar* onde o nome de domínio foi registado (desde que o titular se tenha submetido à jurisdição do mesmo), ou o tribunal da área da residência do titular, que consta da base de dados WHOIS.

³² Que só pode ser de cancelamento do domínio.

- Os árbitros ou painel de árbitros designados, podem de acordo com cada caso decidir em conformidade com os princípios e as normas legais que entenderem mais adequados e justos.
- O âmbito de aplicação da política circunscreve-se aos casos que reúnem as seguintes condições:
 - a) O nome de domínio seja igual ou idêntico a uma marca de produtos ou serviços sobre a qual o demandante detenha direitos, de tal modo que seja susceptível de ser confundido com a mesma;
 - b) Que o demandado careça de direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio, e
 - c) Que o nome de domínio tenha sido registado de má fé.

A execução desta política, apesar de limitada à conflitualidade com os direitos de marcas, e de na prática se mostrar insuficiente relativa à resolução de algumas questões pontuais, tem-se revelado ser uma contribuição muito positiva para a resolução dos inúmeros litígios surgidos, representando igualmente um esforço muito positivo na prossecução de medidas de auto-regulação do funcionamento da Internet.³³

9. A RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS PRÁTICAS DE ROUBO DE DOMÍNIOS (*DOMAIN GRABBING*) NA PERSPECTIVA DO DIREITO PORTUGUÊS

³³ Empresas portuguesas já recorreram a esta política de resolução de conflitos, de que são exemplos os casos relativos aos nomes de domínio lusomundo.com e portoeditora.com., informação disponível em www.wipo.org

Aqui chegados vejamos agora qual a reacção possível contra os actos de roubo de nomes de domínio e ainda os actos de obstaculização de registo de nomes de domínio, à luz do direito substantivo português.

Começaremos por analisar o caso do *cybersquatting*, partindo da seguinte questão: Pode o titular de um direito de marca impedir uma prática de sequestro de nome de domínio, invocando o seu direito de exclusivo?

Para progredirmos para uma resposta, teremos antes de tudo de perscrutar em que consiste o direito de exclusivo sobre uma marca registada.

O artº. 224º do Código da Propriedade Industrial dispõe que o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina. E, o artº. 258º prevê que o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.

Em respeito a um princípio geral de liberdade de referência no mercado³⁴, dispõe o artº. 260º do mesmo código, que os direitos conferidos pelo registo de marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua actividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial, do seu próprio nome e endereço, de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras

³⁴ Neste sentido veja-se José de Oliveira Ascensão - *Hyperlinks, frames, metatags – A segunda geração de referências na Internet*, in *Direito da Sociedade da Informação* (obra colectiva) Vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p.42 ss., e do mesmo autor – *As Novas Tecnologias e os Direitos de Exploração das Obras Intelectuais*, in *Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Coimbra, Almedina, 2001, p.187 e ss.

características dos produtos ou serviços, da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes.

Dado que o *ius prohibendi* inerente ao direito de uso exclusivo de uma marca, está delimitado pelos pressupostos de um terceiro,

- usar um sinal igual ou semelhante à marca,
- em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca está registada,
- no exercício de uma actividade económica,
- podendo desse uso resultar o risco de confusão,

é muito difícil admitir-se uma reacção jurídica sustentada neste direito contra o registo de um nome de domínio igual a uma marca, efectuado com fins especulativos ou de extorsão, isto porque um tal registo não configura a situação que é pressuposto da

oponibilidade daquele direito de exclusivo.³⁵

³⁵ Com as devidas adaptações vale aqui o que Oliveira Ascensão refere a propósito do uso de *metatags*, em *As Novas Tecnologias ...*, p.190 ss.

BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, José de Oliveira – A Liberdade de Referências em Linha e os seus Limites, *in* ROA, Ano 61, Lisboa, Abril 2001

- As Funções da Marca e os Descritores (metatags) na Internet, Direito Industrial, Vol III, APDI – Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Livraria Almedina, Fevereiro 2003
- Concorrência Desleal, Coimbra, Livraria Almedina, 2002
- Direito Civil – Reais, 4ª Edição, Coimbra Editora, Limitada, 1987
- Direito Comercial – Direito Industrial, Vol. II, Lisboa, 1988
- Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Coimbra, Almedina, 2001
- Hyperlinks, frames, metatags – A Segunda Geração de Referências na Internet, *in* Direito da Sociedade da Informação (obra colectiva), Volume III, Coimbra, Coimbra Editora, 2002
- Marca Comunitária e Marca Nacional (Parte II – Portugal), Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2000

ASCENSIO, Pedro Alberto de Miguel – Derecho Privado de Internet, 3ª Edição Actualizada, Madrid, Civitas, 2002

BETTINGER, Torsten – Trademark Law in Cyberspace – the Battle for Domain Names, IIC – International Property and Copyright law – Volume 28 no. 4/1997, p. 508, disponível em Maio de 2003 em www.ip.mpg.de/Online-Publikationen/Bettinger.htm

BLAKENEY, Michael e FIONA Macmillan – Regulating Speech on the Internet, disponível em Julho de 2003 em http://www.law.murdoch.edu.au/dtlj/1999/vol1_1/blakeney.htm

CARVALHO, Américo Silva – Marca Comunitária, Os Motivos Absolutos e Relativos de Recusa. Coimbra. Coimbra Editora. 1999

Afastada a oponibilidade de um direito de marca, vamos indagar da possibilidade de recurso ao instituto jurídico da concorrência desleal, começando por avaliar a incursão do caso nos respectivos pressupostos integradores.

O primeiro aspecto a considerar é o da existência ou não, de uma relação de concorrência entre o especulador e o titular da marca.

Oliveira Ascensão³⁷ preconiza que a relação de concorrência entre dois operadores de mercado deve ser aferida em função da idoneidade concreta do acto, de atribuir uma posição relativa vantajosa, em termos de clientela, podendo por isso duas empresas ser consideradas concorrentes perante um determinado acto, e perante outros não.

Assimilados tais ensinamentos, partindo de um conceito de concorrência desleal de razoável amplitude, teremos então que não constituindo o registo do nome de domínio, objectivamente considerado, um acto idóneo a atribuir ao respectivo agente uma posição de vantagem em termos de clientela, relativamente ao titular da marca, não parece possível considerar existir concorrência entre tais entidades.

Deste modo, não existindo qualquer relação de concorrência entre o sequestrador e o titular da marca, fica precludido o recurso ao instituto da concorrência desleal, para regulação destes casos.

Cabe então chamar à colação as normas dos institutos jurídicos gerais, perfilando-se de entre estes o mais adequado o instituto do abuso de direito. Atento o fim visado com o acto de registo do nome de domínio, a especulação e a extorsão, pode tal acto qualificar-se como um acto contrário à boa fé, e nessa medida consistir num desequilibrado exercício de uma posição jurídica, num exercício danoso inútil.³⁸

39

³⁷ Veja-se José de Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002, p. 118 e ss.

³⁸ Menezes Cordeiro sobre esta figura refere - “o *exercício danoso inútil*. é *contrário à boa fé – e, como tal, abusivo – exercer os direitos de modo inútil, com o objectivo de provocar danos na esfera alheia*”, veja-se António de Menezes Cordeiro, *Tratado de Direito Civil Português*, I, Parte Geral, Tomo I, 2ª Edição, Livraria Almedina, 2000, p. 265. Por sua vez Pedro Pais de Vasconcelos em *Teoria Geral de Direito Civil*, Vol. II, Almedina, 2002, p. 179, refere-se a este tipo de exercício em desequilíbrio como *exercício emulativo*.

³⁹ Ademais esta situação oferece de todo o modo estreita analogia com a situação prevista no artº. 327º do Código da Propriedade Industrial, cuja previsão legal e censura a título especial representa uma inovação no nosso ordenamento jurídico respeitante à matéria de marcas.

O recurso ao instituto jurídico geral do abuso de direito, apresenta-se pois como o único meio de reacção contra este tipo de actuações.

E, tratando-se do registo de um nome de domínio igual a uma marca pertencente a um concorrente, com o fim de obstaculizar esse mesmo registo pelo concorrente?

Tal como no caso anteriormente abordado, o direito das marcas é inoponível a uma tal situação, porque como vimos não se verifica o uso da marca como marca – o uso da marca conexo com uma oferta efectiva de produtos e serviços.

Mas, todavia, estamos perante um acto de um concorrente; um acto de concorrência.

Pese embora não decorra de uma tal situação a indução em erro ou confusão da clientela, até porque ao nome de domínio pode não ser dado qualquer uso de facto, a simples actuação de obstaculizar o acesso ao mesmo por quem tenha um interesse legítimo, com o intuito de por este acto diminuir as acessibilidades hoje disponíveis para o exercício da actividade do concorrente, apresenta-se como uma actuação com suficiente desvalor para relevar em sede de concorrência desleal.

Não será desajustado classificar esta situação como um acto de perturbação da actividade empresarial alheia,⁴⁰ e nessa medida ser qualificado como um acto de concorrência desleal.

Os pressupostos da concorrência desleal nesta hipótese verificam-se inequivocamente:

- A actuação por parte de um concorrente – o nexo de concorrência
- A intenção finalisticamente dirigida à perturbação da actividade alheia – o elemento subjectivo
- a desconformidade da conduta com as práticas e os usos honestos,

⁴⁰ Cft. Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, p.481 e ss.

- a aptidão do acto à efectiva perturbação.

Assim sendo, implicando a obstaculização ao registo de nome de domínio uma perturbação da actividade empresarial alheia (que hoje naturalmente se presume dada a importância que o comércio electrónico assume), parece adequado qualificar-se tal acto como um acto de agressão à concorrência, e nessa medida como um acto de concorrência desleal.

10. A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA COINCIDÊNCIA ENTRE O NOME DE DOMÍNIO E A MARCA COM REFERÊNCIA AO DIREITO PORTUGUÊS

No ponto precedente tratámos dos casos em que o nome de domínio coincide com uma marca registada, mas o sítio correspondente na Internet não está activado, ou se está não exhibe quaisquer referências à marca.

Neste ponto iremos tratar de três situações distintas, mas todas elas com a particularidade comum de, para além do uso do nome de domínio na sua função identificadora do sítio, no respectivo conteúdo ser feito uso do nome de domínio, ou só parte do mesmo, como marca.

Na primeira situação, alguém regista um nome de domínio coincidente com uma marca de terceiro, e no sítio (*site* ou *web page*) respectivo são oferecidos/comercializados produtos ou serviços iguais ou afins aos da marca registada.

Pergunta-se: É o direito de marca oponível ao uso de tal nome de domínio?

A resposta não se afigura difícil.

Tratando-se de uma oferta efectiva de produtos e serviços na Internet (e ainda que exclusivamente neste meio) o uso do nome de domínio/marca parece configurar o uso de um sinal (ainda que como endereço) inerentemente conexo com o uso da marca que se exhibe dentro do sítio.

Nesta situação, o titular do registo da marca (válida em Portugal – Marca Nacional, Marca Comunitária ou marca do Registo Internacional) poderá ancorar-se no disposto no artº. 258º do Código da Propriedade Industrial, e exercendo o seu

direito de exclusivo pode impedir o uso do nome de domínio/marca enquanto sinal distintivo dos produtos ou serviços; Quanto ao uso do nome de domínio (endereço electrónico), parece poder ser enquadrado no instituto da concorrência desleal, sendo invocável o proémio do artº. 317º do Código da Propriedade Industrial.

Se porém, o nome de domínio/marca em causa não for exactamente igual à marca registada (no seu aspecto nominativo, pois a marca pode ser mista), mas somente semelhante a esta, o titular pode igualmente opor o seu direito de marca pois a respectiva tutela estende-se aos sinais semelhantes e confundíveis, e reivindicar a tutela da concorrência desleal.

Na segunda situação, alguém regista um nome de domínio coincidente com uma marca registada de terceiro, e no sítio (*site* ou *web page*) respectivo são oferecidos produtos e serviços distintos daqueles a que respeita a marca registada.

Salvo tratando-se de uma marca que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade, o titular da marca registada não poderá impedir o uso desse nome de domínio/marca, uma vez que o seu direito de exclusivo está limitado pelo princípio da especialidade.

Por seu turno, já o titular de uma marca que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade, pode impedir o uso do nome de domínio/marca (pressupondo-se que do uso se procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio, ou possa prejudicá-los), porquanto estas marcas gozam de uma tutela especial, não limitada pelo princípio da especialidade. Contudo esta tutela só abrange usos de sinais iguais, confundíveis ou tradução da marca de prestígio, como marca. É o que prevê o artº. 242º do Código da Propriedade Industrial.

Quanto ao nome de domínio *de per se*, a aplicação do instituto da concorrência desleal tem de ser valorada casuisticamente, pois há que determinar se entre o titular do nome de domínio e o titular da marca haverá uma relação de concorrência privilegiável para efeito da aplicação dessa figura jurídica.

Na terceira situação, alguém regista um nome de domínio coincidente com uma marca registada de um terceiro, mas o conteúdo do site destina-se a exibir informações ou trata-se de um site lúdico e não comercial.

Nesta situação, apesar de o titular da marca estar impedido de registar para si aquele nome de domínio, nada poderá opor ao uso do mesmo, porquanto não estando em causa um uso do nome de domínio como marca (reportando ao conteúdo do sítio), tal uso está para além do âmbito de abrangência do *ius prohibendi* do seu direito de exclusivo, e não existindo qualquer relação de concorrência entre as entidades, tal situação está fora do âmbito da concorrência desleal.

11. A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA COINCIDÊNCIA DE UMA MARCA COM UM NOME DE DOMÍNIO COM REFERÊNCIA AO DIREITO PORTUGUÊS

Supunhamos agora a seguinte situação:

Uma empresa, cuja visibilidade e actividade se processam exclusivamente no meio virtual da Internet, usa como sinal distintivo dos produtos ou serviços da sua actividade, uma marca não registada, igual ao seu nome de domínio.

Pergunta-se: De que tutela beneficia esta empresa perante o uso por um terceiro, de uma marca idêntica no mercado, distinguindo produtos ou serviços iguais ou afins aos efectivamente comercializados pela mesma?

Dado que o registo do nome de domínio não confere qualquer direito de exclusivo no mercado, subsiste o uso do mesmo como marca. Que tipo de tutela pode então advir a esse uso de marca, à luz do direito de marcas?

Nos termos da lei a única tutela que poderá advir do uso da marca, é a tutela conferida a título de marca livre, que consiste no reconhecimento ao respectivo utilizador, do direito de prioridade para pedir o registo da marca, se o uso não tiver tido uma duração superior a seis meses, aferida com relação à data do pedido de registo. É o que dispõe o art.º 227º do Código da Propriedade Industrial.

Uma vez apresentado o pedido, poderá o mesmo ser oposto ao uso da marca realizado pelo terceiro, na base da protecção provisória reconhecida pela lei, nos termos do disposto no artº. 5º do Código da Propriedade Industrial.

Para lá desta possibilidade, teriam que ser ponderadas outras circunstâncias de modo a poder colocar-se a hipótese de ser conferida tutela em sede de concorrência desleal (ou a título de concorrência parasitária)⁴¹, sendo certo que este instituto não tutela aquilo que poderia ter sido tutelado por direito privativo e não foi. Como refere o Prof. Oliveira Ascensão a propósito “*Não havendo direitos privativos, as posições ocupadas não são exclusivas. E isto tem necessariamente de ser assim, porque de outro modo se criariam por todo o lado exclusivos. A rejeição como concorrência desleal teria efeito prático idêntico ao da atribuição de direitos privativos. Com a agravante ainda de esse exclusivo não ter as contrapartidas, nomeadamente da publicidade, que acompanham os direitos privativos.(...)*”⁴²

Verificamos pois, que apesar da existência de um nome de domínio, tudo se passa afinal como se tratando de uma vulgar situação de uso de marca sem registo.

12. REGIME DE REGISTO DOS NOMES DE DOMÍNIO .pt

12.1.DA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA À FCCN

A gestão do Registo de nomes de domínio de segundo nível sob o domínio de topo geográfico .pt foi, desde 1991, sendo informalmente desenvolvida pela Fundação Nacional para a Computação Científica Nacional, de acordo com a nomeação por delegação efectuada pela IANA.

Esta atribuição foi entretanto reconhecida pelo governo português pela Resolução do Conselho de Ministros nº 69/97, de 10 de Abril de 1997.

12.2 DAS CONDIÇÕES DO REGISTO

⁴¹ Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, ob. cit., p. 444

⁴² *Ibidem*, p. 445.

O regime inicialmente instituído por esta entidade previa como condição básica do registo, o requerente deter a qualidade de pessoa colectiva inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, ou seja só as empresas portuguesas, ou as empresas estrangeiras com representação no país, e os empresários em nome individual, é que podiam registar nomes de domínio sob o domínio de topo .pt

Durante a vigência destas regras muitas foram as empresas internacionais operando no mercado em Portugal através de redes de distribuição dos seus produtos, que não tendo representação formal em Portugal, e que desejavam registar nomes de domínios coincidentes com as suas marcas, para as poderem publicitar na Internet em sítios de conteúdo especificamente dirigido ao público português, e não o puderam então fazer por causa deste requisito. Esta restrição motivou inúmeras críticas ao sistema português.

A FCCN consciente desta excessiva restrição, aprovou em Fevereiro de 2001 novas regras de registo, segundo as quais passaram a poder registar nomes de domínio .pt, pessoas colectivas, entidades públicas com autonomia administrativa, empresários em nome individual, profissionais liberais, e os titulares de marcas registadas ou válidas em Portugal (Marcas Comunitárias e de Registo Internacional).

Entretanto, em Junho 2003 foram aprovadas novas regras, não tendo esta matéria sofrido alteração.

12.2.DA COMPOSIÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO

Quanto à caracterização do nome de domínio sob o domínio de topo .pt, estas regras preveem uma caracterização necessária, em função do pressuposto habilitante. Assim, o nome de domínio sustentado na qualidade de pessoa colectiva, deve coincidir com a respectiva firma ou denominação social; quando requerido, sustentado numa marca registada ou num pedido de registo de marca, o domínio deve corresponder ao elemento nominativo por que se caracteriza a marca.

A conexão com as marcas é de tal forma estreita, que a caracterização do nome de domínio parece estar afinal submetida às mesmas limitações a que está submetida a caracterização da marca registrada, não obstante tratar-se de realidades funcional e juridicamente distintas.

Segundo as regras da FCCN, nenhum outro tipo de sinal distintivo registrado é hábil para sustentar o registo de nome de domínio. A propósito, não se vislumbram motivos que justifiquem a exclusão de tais sinais porquanto no tráfego mercantil não é diferente a importância dos mesmos, sendo o interesse em fazê-los coincidir com o nome de domínio, tão meritório e legítimo como o que preside à coincidência com as marcas ou com a firma. Além disso, os critérios que presidiram à previsão das condições de qualificação habilitante ao registo, como o da prevenção do registo de nomes abusivamente coincidentes com marcas alheias, parecem poder aplicar-se igualmente aos outros sinais distintivos.

Apesar da estreita conexão entre as condições relativas à caracterização do nome de domínio, e as relativas às marcas, observamos contudo que as regras da FCCN autonomizam, como próprios, alguns limites à caracterização dos nomes de domínio, os quais estão também previstos no que se refere às firmas e às marcas. A previsão destes limites parece pois, constituir uma duplicidade.

O objectivo desta autonomização parece ser o de desvincular a FCCN das interpretações destes limites feitas pelos organismos responsáveis pela concessão dos registos das marcas e pela admissibilidade das firmas, garantindo-se assim a independência e o carácter privado da Internet. Neste sentido, ficam ressalvadas situações resultantes das condições específicas de registabilidade desses sinais distintivos.

O fenómeno da aquisição de carácter distintivo da marca (*secondary meaning*), é uma dessas condições que é própria do respectivo regime registral, ficando ressalvada a independência da FCCN para recusar o registo do nome de domínio que se apresente sustentado no registo de uma marca resultante desse

fenómeno. Por isso, as regras da FCCN autonomizam o limite de que, ainda que sustentados em marcas registadas, não poderão ser registados os nomes de domínio que sejam genéricos, constituam designações geográficas, e que contenham expressões sem eficácia distintiva, por designarem a espécie, a qualidade, o destino, e outros atributos de produtos ou serviços.

Não obstante esta desvinculação, sendo o nome de domínio uma realidade não inerente a um conteúdo específico na Rede, e não sendo a definição desse conteúdo no acto do registo do respectivo nome de domínio, um requisito formal de registo, não é fácil compreender como afere a FCCN, da eficácia distintiva do nome apresentado a registo, com relação a produtos ou serviços. Desde logo cabe a pergunta: Que produtos ou serviços? E, tratando-se de um elemento meramente técnico de endereçamento na Internet, esta exigência de eficácia distintiva, parece ser de difícil conciliação com aquela natureza técnica, identificativa.

Pese embora, estas regras de registo de nomes de domínio previnam de algum modo a ocorrência de registos abusivos pela estrita conexão à figura da marca enquanto objecto de direitos privativos de natureza exclusiva, não deixa contudo tal conexão de representar uma excessiva restrição ao registo de nomes de domínios. A bem da prevenção do abuso, impede-se um uso generalizado da Internet com relação ao seu âmbito geográfico conexo com Portugal

Esta conexão à figura da marca impõe ainda aos utilizadores da Internet os encargos económicos decorrentes do registo de uma marca, sendo certo que não terão qualquer garantia na manutenção duradoura do nome de domínio, porquanto essa manutenção estará sempre dependente da manutenção do direito da marca. Neste sentido, muitos serão por certo os registos de marcas realizados com o único objectivo de sustentar um nome de domínio .pt., que não deixarão de ficar vulneráveis à caducidade por falta de uso, quando da marca não seja feito um uso sério no mercado.⁴³

⁴³ Isto por força da norma do artº. 269º nº 1 do Código da Propriedade Industrial.

14. DA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS RELATIVOS AOS NOMES DE DOMÍNIO .pt

Um passo importante trazido pelas novas regras de registo de nomes de domínio sob o domínio de topo .pt, é o sistema de resolução de conflitos agora cabalmente definido.

Duas são as vias de resolução: Uma pela remoção oficiosa do nome de domínio quando a FCCN toma conhecimento de uma desconformidade com as regras de registo⁴⁴, e a outra pelo recurso à arbitragem voluntária institucionalizada, prevista e regulamentada por lei, a que ficam desde logo submetidos os titulares de nomes de domínio, pela adesão contratual às regras de registo dos nomes de domínio .pt.⁴⁵

CONCLUSÃO:

Aqui chegados, da análise expendida sobre a natureza dos nomes de domínio, que concluímos ser exclusivamente técnica e instrumental do funcionamento da Internet, e sobre a natureza e a função jurídicas da marca enquanto sinal distintivo do mercado, cremos não ser ajustada uma equiparação das figuras.

De outro modo a tipificação dos sinais distintivos de mercado atendendo às suas particulares características e funções, perderia sentido e fundamento.

Apesar de a Internet e, de o comércio processado por via da mesma (o comércio electrónico), terem implementado uma exponencial alteração nos modos de contacto e de relacionamento entre os sujeitos, tal recurso tecnológico não deixa de sustentar-se na realidade física das coisas. A Internet não encerra no seu âmago outro mercado, autónomo e paralelo ao mercado real. O mercado que é um só, somente se desenvolve de outros modos, estes inerentes à comunicação pela Internet. Isto porque, afinal a Internet é isso mesmo, um outro meio de comunicação.

⁴⁴ Cft. Regra 2.8.2 das Regras de Registo de Nomes de Domínio .pt da FCCN, em vigor desde 1 de Junho de 2003, disponíveis em www.dns.pt

⁴⁵ Ibidem, Regra 2.11.1

Esteja onde estiver a ser usada, seja em que meio for, a marca é sempre um sinal de mercado por que se distinguem produtos ou serviços, e um qualquer sinal não passa a constituir juridicamente uma marca, só por deter aptidão para o ser.

Por mais diversas que possam ser as utilizações do nome de domínio, não pode reconduzir-se à respectiva realidade originária (a de endereço electrónico) uma multiplicidade de atribuições para que se preste realizar esse sinal, nomeadamente a de sinal distintivo de mercado.

Quanto à conflitualidade entre nomes de domínio e marcas, cremos que a mesma não é algo que se revele ocorrer necessariamente como decorrência da coincidência da respectiva caracterização. Tal conflitualidade mostra-se antes ser potencial (virtual) porque estará sempre dependente de outros factores como a coincidência e entre-cruzamento do conteúdo do sítio, com os bens assinalados e distinguidos pelas marcas, o alcance do concreto direito de exclusivo sobre a marca, a relação de concorrência entre os respectivos titulares/utilizadores, entre outros..

O nosso repúdio pelo entendimento de que existe uma necessária conflitualidade, decorre do facto de considerarmos que tanto o direito de uso sobre o nome de domínio, como o direito de uso exclusivo de uma marca, terão sempre que ser vistos na perspectiva do seu fundamento e da sua funcionalidade, e nessa perspectiva como direitos sempre vergados à essencialidade do princípio da liberdade de referência. De outro modo admitir-se-ia que por via desses direitos se constituíssem propriedades absolutas sobre as palavras, no que a sociedade não pode e não deve consentir.

