

Nome de domínio na Internet e legislação de marcas

Clarice Marinho Martins de Castro

Consultora jurídica da Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

Afigura-se indiscutível ser uma realidade fática na Internet a equiparação entre nome de domínio e marca.

Conquanto se trate de um truísmo, não é demais lembrar que o Direito nasce dos fatos. Daí, a resposta a sua contínua mora com a realidade social. Contudo, se não nos é dado chegar tão cedo, de igual sorte, não nos é permitido chegar tão tarde!

Qual o rumo do Direito para acudir aos urgentes apelos suscitados pela revolução tecnológica?

I - Nome de Domínio na Internet e Marca: Justificativa

Do ângulo técnico, força é reconhecer, inexistente forma de controle centralizado na Internet. No entanto, para localização das máquinas na rede mundial de computadores foi criado o sistema de nome de domínio - SND, componente essencial na infra-estrutura operacional desta tecnologia.

Tem-se como nome de domínio uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.

Historicamente, como se sabe, a Internet é fruto da tecnologia militar da Guerra Fria, com o patrocínio do Departamento de Defesa do Governo norte-americano. Suas atividades operacionais são definidas por um corpo técnico internacional, a IETF - Internet Engineering Task Force e o comportamento dos usuários, até o advento da comercialização da rede, disciplinado por certos princípios orientadores do uso, conhecidos como Netiqueta.

Inegavelmente, com o evoluir da rede eletrônica e a larga ampliação do uso para fins de comércio, as disputas alcançaram tamanha dimensão, tornando-se imperativo o amparo jurídico consubstanciado num aparato normativo adequado à atividade mercantil no universo online.

Noutros termos, visando atender às necessidades do intenso tráfego comercial, o traço compreensível à linguagem humana que integra o nome de domínio na Internet adquiriu o valor de marca na sua comunidade.

Em recente Encontro sobre Marcas e Nome de Domínio na Internet (1) da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, admitiu-se, de forma unânime, que "o Direito de Marca e outros Direitos de Propriedade Intelectual devem ser efetivamente protegidos na Internet", tornando-se premente para a comunicação digital do século XXI a aplicação de princípios, dentre outros, do Direito Comercial.

II - Evolução do Direito de Marca

É antiga a disposição do homem em atribuir status de propriedade a produtos do trabalho intelectual. Remonta a velhos dias a prática do uso de marcas individuais pelos artesãos e escultores. No medievo europeu, já se encontra o sentido comercial das marcas com o tímido avanço do renascimento das relações comerciais.

No século XVI na Inglaterra já se encontram referências a casos de uso indevido de marcas e em 1862 o Merchandise Marks Act tipifica o delito de violação de marca. Aliás, crime previsto pela legislação francesa desde 1857.

No entender do eminente comercialista Rubens Requião (2) "marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço". Lembra, ainda, que, nos dias de hoje, ampliou-se o conceito de marca. Assim, o Professor Pinto Coelho observa que "a marca é empregada atualmente não apenas nos indicativos do comércio ou da produção industrial, mas também para indicar operações diversas, dentre outras, a escolha, a verificação e as condições de fabricação de mercadorias".

Para o jurista britânico Prof. Bill Cornish (3) "o propósito da intervenção legal à marca é conferir proteção à informações. O Direito de Marca transita na delicada arena de palavras, nomes, frases e símbolos, propiciando meios ao consumidor para identificar um produto ou serviço baseado em suas experiências. Assim, se o consumidor confia na informação da marca para efetuar sua escolha no mercado, a marca também preserva a identidade do produtor".

III - Dificuldades de Adoção do Sistema de Marca à Comunidade Digital de Dados

Um dos maiores óbices que se depara à adoção do Direito de Marca na Internet é a ausência de limites geo-políticos na comunicação eletrônica e, em contrapartida, a limitação de ordem territorial do sistema jurídico marcário. Por conseqüência, varia a tutela de nação para nação.

Constitui-se um desafio a reclamar soluções urgentes é a delimitação da competência jurisdicional para composição de litígios ocorrentes no universo online, transfronteira.

A decisão da Suprema Corte Britânica determinando o cancelamento do nome de domínio "harrods.com" registrado nos EUA por cinco cidadãos americanos que violavam o direito de marca da famosa loja de departamento inglesa, demonstra a provável ineficácia do pronunciamento judicial, desde que o órgão que efetuou o registro não se adscrive à jurisdição inglesa (4).

Ademais, a discrepância no tocante à natureza do registro de marcas, constitutiva de direito nos sistemas brasileiro, argentino, europeu continental e japonês, declaratória no Common Law e mista no México e Nicarágua (5), demanda maiores cuidados, dado as conseqüências jurídicas daí decorrentes, que demonstraremos adiante. Não é despidendo lembrar "a coexistência de três sistemas legais de proteção à marca nos Estados Unidos, a saber: o Common Law, o estadual e o federal" (6), apenas este último exigindo o registro no organismo próprio - Patent and Trademark Office.

Mais uma ameaça se antepõe a um disciplinamento jurídico compatível a operacionalidade da Internet. Como as marcas são atribuídas relacionando-se a diferentes produtos ou serviços em distintas áreas do comércio e o sistema de nome de domínio na Internet não adota a divisão de uso em classes, logo se chegará a uma incalculável multiplicação de conflitos de alocação dos nomes de domínio. A propósito, para atenuar a questão, foi consignada na Reunião em Genebra relativa a matéria, a ampliação, até abril de 1998, do elenco de nomes de domínio de 1º nível, considerados "genéricos" - generic Top Level Domain - Gtld (7). A título de exemplo, podemos mencionar: .firm para escritórios, firmas; .web para empresas relacionadas a serviços www; .rec para instituições recreativas; .arts para entidades artísticas públicas ou privadas; .info para serviços de informação e .nom para pessoas físicas. Conquanto não seja a solução do problema, com estas novas subdivisões, ou domínios de 1º nível, tornar-se-á possível

a contemplação de um maior número de diferentes nomes de domínios, capazes de conservar as marcas das empresas.

Impõe-se ao profissional do Direito, mesmo diante de panorama tão sombrio, a criação de um corpo normativo adequado ou no que for possível, a adaptação à ordem jurídica vigente, a fim de ser conferida uma maior segurança ao fluxo de dados na comunicação digital. Outro rumo implicará em ser cultivada a semente da destruição do tráfego comercial do meio de comunicação do século XXI.

IV - Política Norte-americana de Registro de Nome de Domínio

Nos seus primórdios, a política adotada pelo InterNIC - Internet Network Information Center, órgão responsável pelo registro de nome de domínio de 1º nível ou gTLD, a exemplo do .com, .org, .net, e gerenciado pela Network Solutions Inc., era no sentido da concessão do endereço ao primeiro requerente, bem como na exclusividade do nome nos arquivos da instituição.

O avanço da Internet comercial e dos conflitos de interesses, ensejaram uma revisão nos critérios para o registro.

Apesar da preservação da regra geral da concessão por ordem cronológica, atribui-se hoje relevância ao Direito de Propriedade Intelectual.

Para tanto, o InterNIC instituiu algumas normas, que não deixam de se revestir de um certo grau de juridicidade, merecendo ênfase as seguintes:

Exigência de elemento probatório ao possuidor de nome de domínio, na hipótese de indícios de violação argüida pelo proprietário da marca, sob pena de cancelamento do nome de domínio. No entanto, ante a evidência de boa-fé do possuidor, diverso será o tratamento, implicando tão-somente na suspensão, aguardando-se, neste caso, decisão judicial ou de arbitragem.

Em conflito envolvendo dois proprietários do direito de marca sob o mesmo nome (considerando-se a especificação do sistema tradicional de marcas), observa-se a regra geral do registro, exceto em casos de pronunciamento judicial em contrário.

No particular, merece referência a conduta do InterNIC quando proclama sua isenção de responsabilidade no processo de avaliação do Direito de

Marca, na oportunidade em que concede o registro dos nomes de domínio. Na prática, tal declaração não lhe tem conferido imunidade judicial, exemplo disso é o célebre caso Knowledgenet, Inc. (subsidiária da IBM) x Boone And Co. em que o autor da ação judicial imputou responsabilidade solidária à Network Solutions, Inc. em razão de sua transgressão ao Direito de Marca na concessão arbitrária do nome de domínio "knowledgenet.com" à Boone And Co. independente do respeito ao direito vigente (8).

V - Registro de Nome de Domínio na Internet do Brasil

5.1 Política Pátria

É deferido ao Comitê Gestor a competência para coordenar o registro de nome de domínio na Internet do Brasil, sob o ângulo técnico.

A política pátria adotada descansa no princípio estatuído pelo InterNIC, isto é, o direito ao nome de domínio é conferido ao primeiro requerente da inscrição.

Em sua judiciosa e pioneira análise acerca do registro de nome de domínio na Internet do Brasil, afiguram-se em boa parte procedentes os reparos do Professor José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto ao princípio do "first-come, first-served" e sobretudo, ao condenar o mal vezo arraigado em nossa cultura da reprodução acrítica de sistemas alienígenas, as mais das vezes, inaplicáveis ao nosso meio.

Pedimos vênias ao ilustre colega para lembrar um aspecto que demanda maiores cuidados: ainda que se leve em conta a atual tendência universal de equiparação dos nomes de domínio a Direito de Marcas, o critério objetivo adotado nos procedimentos de registro para o universo online afigura-se, no momento, o único caminho para solucionar situações análogas em que se torna inexecutável medida de ordem axiológica. Em boa verdade, o dito critério não se constitui algo inusitado em nossa legislação. Basta lembrar o princípio da idade em hipóteses de desempate para concursos públicos e eleições.

É lamentável, mas trata-se de uma realidade tangível e que a experiência histórica vem confirmando: num cotejo entre o valor justiça, que deveria ser a razão teleológica do Direito, o valor segurança tem logrado êxito na disputa.

Neste passo, é de todo imprescindível uma elucidação: o "Ato Normativo para a Atribuição de Nome de Domínio na Internet Brasil", por falta de

requisito imprescindível, a publicação oficial, é por nós designado como "Recomendações do Comitê Gestor Internet Brasil". Aliás, recomendações que vem adquirindo colorações jurídicas, assemelhando-se àquelas normas consuetudinárias, os costumes de mercancia usados na praça, do próprio Direito Comercial brasileiro.

Dado o dinamismo da atividade eletrônica, alterações surgiram na orientação adotada nas recomendações do Comitê Gestor quanto ao registro de domínio, tais como: possibilidade de registro de pessoas físicas, possibilidade de concessão de mais de um registro de domínio por pessoa jurídica, para registro de nome de fantasia do requerente e criação de novos domínios genéricos, ao lado dos já existentes.

5.2 Equiparação do Nome de Domínio na Internet como Direito de Marca

Tem sido objeto de acesa polêmica a equiparação do nome de domínio a Direito de Marca. À luz de nosso sistema jurídico é lícita, a equiparação do nome de domínio como marca registrada?

O art. 15, seção 2 do Decreto nº 1.355 de 30/12/94, que incorpora os resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT define marca como "qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular, palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas..."

Dispõe o artigo 122 da Lei nº 9.279 de 14/05/96 - Nova Lei de Propriedade Industrial, o seguinte: "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".

Ao que parece, nada impede o registro do nome de domínio de per si como marca.

No entanto, dada a natureza constitutiva do registro da propriedade de marca, consoante reza o art. 129 da Lei nº 9.279/96, não se apresenta factível a questionada equiparação. É de todo oportuno mencionar que, o costume na Internet de equiparar o nome de domínio a direito de marca, ratificado recentemente nas cortes norte-americana e britânica, não tem o

condão de contrariar a nossa lei, conforme o disposto no art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.

Para melhor elucidação, em deferência aos técnicos em Informática, convém lembrar: a equiparação é aceita nos ordenamentos jurídicos que seguem o Common Law, a despeito disso, como salienta o jurista norte-americano Roscoe Pound (9), o costume contra legem tem sido repellido mesmo no sistema anglo-saxão. No nosso país, onde a fonte formal do Direito, por excelência, é a lei, o direito de marca registrada adquire-se com a propriedade conferida pelo registro no órgão competente: o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Todavia, considerando-se o dinamismo da tecnologia das redes de computadores, impõe-se, nesta oportunidade, a indagação: seria eficaz o registro de nome de domínio no INPI?

O nosso legislador, no art. 129, § 1º da lei pertinente admitiu como exceção à regra geral a marca de fato. Seria possível, desta forma, ao que exerce de boa-fé o comércio no universo online o nome de domínio como marca?

Conquanto gozando de menor proteção o possuidor do nome de domínio como marca de fato, não é de se descartar a alternativa, dispensando-se a exigência do registro no INPI e observando-se certas peculiaridades próprias ao comércio virtual.

É de todo legítimo o impacto ou mesmo a inquietude dos que lidam com a atividade mercantil na rede eletrônica em face ao clima de insegurança decorrente do descompasso entre nosso direito legislado e o rumo trilhado pela Internet. Assim, afigura-se-nos recomendável, de imediato, a criação de conselho ou órgão, constituído por especialistas em Informática e Direito para resolução das dificuldades que surgem no cotidiano online, seja para prevenir litígios, seja por uma questão de eqüidade.

VI - Mecanismos Extrajudiciais para Resolução de Conflitos - Propostas Internacionais

O I Encontro de Direito de Marcas e Nomes de Domínio - Consultative Meeting on Trademark and Internet Domain Names, que reuniu cerca de 80 instituições, em Genebra, maio passado, dá uma medida exata da preocupação com os desafios provocados pela Internet, bem como demonstra o estágio embrionário em que se encontra a questão dos nomes de domínio.

Como objetivo primeiro figura a questão vital da reestruturação do Sistema de Nome de Domínio - DNS.

Daí resultaram, como alternativas para soluções das disputas que foram causadas, em boa parte, pela equiparação do Nome de Domínio como Direito de Marca, sugestões como:

1. elaboração de estudos com a finalidade de tornar os nomes de domínio um Direito de Propriedade Intelectual *sui generis*;
2. uniformização de normas do sistema marcário, criando um Direito Internacional;
3. instauração de banco de dado mundial de Direito de Marca, ao qual estariam vinculados todos os órgãos nacionais e regionais de Direito de Marca, a uma entidade central, que poderia ser a Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI;
4. criação de diretórios de Direito de Marca para facilitar o acesso dos usuários da Internet - setor privado, à estrutura centralizadora do banco de dados de registro; e,
5. adoção, pelos órgãos técnicos de registro, de procedimentos como publicação do nome de domínio requerido, antecedendo ao seu uso e assinatura de termos de compromisso pelos requerentes do nome.

Outras alternativas de solução de disputas extrajudiciais foram formuladas, avultando dentre estas, a de arbitragem e mediação e as designadas como ACP - Administrative Domain Name Challenge Panels, ambas sob administração da OMPI, que proporcionará o suporte administrativo e o serviço online. Importa salientar, a prestação dos mencionados serviços mediante o concurso de experts em Direito de Marcas e Redes Eletrônicas.

Face à tão rica e sobretudo dinâmica temática, causa espécie a ausência de uma consciência precisa do valor das proposições divulgadas pelo Relatório Final da Comissão Internacional Ad Hoc, preparada por conceituadas instituições no universo das redes eletrônicas, com sugestões da própria comunidade, a ser implementada à luz do Memorandum of Understanding on the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System - gTLD-MoU.

A pauta do último Encontro realizado em 1 e 2 de setembro foi composta por temas como a harmonização dos sistemas de Marca, dificuldade de delimitação da jurisdição e a urgente definição das regras do Administrative Challenge Panel Procedures concernig Internet Domain Name - WIPO ACP

Rules.

VII - Conclusão

Árduo é o caminhar num solo ingrato em que o Direito não vem encontrando agasalho de uma tecnocracia que, malgrado sua presunção de auto-suficiência, não dispõe de soluções para problemas que transcendem seus limites. Na verdade, as máquinas existem para servir à sociedade humana. Se a tecnologia já houvesse equacionado todas as dificuldades apontadas, injustificável seria nossa intervenção.

Por fim, manifestamos nosso apelo no sentido da reunião de forças dos profissionais do Direito especialistas na área e técnicos em Redes Eletrônicas, a fim de ser apresentada uma política nacional capaz de contemplar nossos traços culturais e nosso próprio sistema normativo.

NOTAS

(1) "Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain Names" <http://www.wipo.int/eng/internet/domains/tdn/cm/cm_i_4.htm>

(2) Requião, Rubens. Curso de Direito Comercial, Vol. 1º, Editora Saraiva, 22ª edição, 1995.

(3) Cornish, W.R. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Mark and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, 1981.

(3) Willard, Mark. International Cybersquatting - On The Internet - An International Publication of the Internet Society, July 1997.

(4) Etcheverry, Oscar. Temas de Propiedad Industrial en la Jurisprudência de Países Latinoamericanos in Derechos Intelectuales 2, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1987.

(5) Lutzker, Arnold P. Copyrights and Trademarks for Media Professionals, Broadcasting & Cable, Focal Press, 1997.

(6) Final Report of The International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs - Memorandum prepared by the Internacional Bureau - WIPO - Geneva - TDN/CM/I/3.

(7) Lutzker, Arnold P. Copyrights and Trademarks for Media Professionals, Broadcasting & Cable, Focal Press, 1997.

(8) Lima Neto, José Henrique Barbosa Moreira. "Domínio x Marca - Uma análise do registro de domínio no Brasil". Coluna Lexnet, Revista Internet World, vol. 2, nº 20, abril de 1997.

(9) Pound, Roscoe. El Espiritu del "Common Law" in Furtado, Paulo et al, Lei da Arbitragem Comentada, Editora Saraiva, 1997.