



É preciso regular a questão do nome de domínio na internet

Estamos na era da expansão virtual do capitalismo pela internet. A derrubada de barreiras permitiu a ampliação do mercado de atuação. A nova vitrine (ou filial) das empresas passou a ser aberta não em lojas, prédios e salas, mas na internet. Essa abertura dos mercados trouxe consigo um conflito que anteriormente não era visível e que agora vem se tornando cada vez mais comum aos empresários: encontrar o nome de sua empresa já registrado como “nome de domínio” por outra empresa de nome similar. Como definir, neste caso, qual das empresas tem direito ao uso do nome de domínio?

O responsável pelo registro do respectivo nome de domínio é o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), que foi criado pelo Decreto 4.829/03, com o objetivo de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de internet no país. Atualmente, a categoria mais registrada é a de comércio em geral ou www.nomedaempresa.com.br, que é responsável por nada menos que 92,25% de todos os registros de domínios brasileiros, segundo o site registro.br. Por ser a categoria mais difundida, é nela que as empresas procuram fazer seus registros. Importante esclarecer que o nome de domínio não se confunde com marca ou nome empresarial. Porém, o endereço eletrônico, pelo fato de desempenhar função identificadora e divulgadora, estará sempre relacionado a estes.

O registro da marca é feito no INPI, cuja proteção se dá em todo território nacional e na junta comercial para o caso de nome empresarial (denominação social/nome fantasia), hipótese em que a proteção se dá apenas na esfera estadual.

O princípio que rege o registro de domínios no Brasil é o “first come, first served”, ou seja, ele “será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro”, conforme determina o artigo 1º da Resolução 002/2008 do CGI. O parágrafo 1º do mesmo artigo proíbe, em contrapartida, o registro de nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de entes públicos.

É de fácil conclusão, portanto, que o Direito ao nome de domínio é do detentor anterior do registro do respectivo nome no INPI ou na junta comercial.

Contudo, pode acontecer de duas empresas, ambas devidamente registradas no INPI, queiram registrar o mesmo nome de domínio, resultante de abreviação. Isto porque, conforme já visto alhures, nome de domínio não se confunde com marca. Assim, a abreviação é uma forma de facilitar a memorização do respectivo site. Além disso, o nome de domínio deve conter apenas 26 caracteres, o que muitas vezes força uma abreviação.

Vejamos o seguinte exemplo fictício: As empresas, “Faculdade Josejoao” e “Contabilidade José João da Silva” reivindicuem a posse do domínio www.josejoao.com.br.

Primeiramente, observamos que o nome “josejoao” é comum a ambos os requerentes. Observa-se também que ele é resultado de uma abreviação. Assim, considerando-se que o nome acima não é similar à marca de alto renome ou notoriamente conhecida e que os requerentes não estejam desrespeitando o



parágrafo 1º, artigo 1º da Resolução 002/2005 do CGI citada acima, quem terá direito ao registro do domínio será quem o requerer primeiro.

O registro no INPI assegura o direito ao registro de nome idêntico, o que é respeitado pelo CGI. Por esta razão, o registro no INPI assegura ao primeiro requerente o registro do nome www.faculdadejosejoao.com.br e ao segundo o domínio www.contabilidadejosejoaodasilva.com.br. Logo, o registro do domínio resultado do nome abreviado da empresa somente será possível a quem requerer o registro em primeiro lugar.

Vale esclarecer que, caso uma das empresas esteja agindo de má-fé (com a intenção de captação de clientela. ou de evitar ao titular da marca o seu uso; ou de revender o nome de domínio por valor superior ao despendido para o registro), a empresa prejudicada poderá requerer a posse do domínio, bem como as perdas e danos sofridos. A má-fé pode ser caracterizada como crime de “concorrência desleal”, regulado pelo artigo 195 da Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Outro conflito que tem surgido é o de tradução. Empresas brasileiras de atuação internacional têm registrado além de seu nome/marca, palavras genéricas referentes aos seus negócios ou às suas atividades. Isto é muito comum e perfeitamente lícito (desde que não se caracterize a má-fé ou concorrência desleal). Tais palavras genéricas muitas vezes são traduzidas para outras línguas, especialmente o inglês. Com isso, empresas americanas que passam a atuar no Brasil vêm reivindicando a posse do domínio. Neste caso, será de essencial importância o País da empresa estrangeira. Isto porque o Brasil possui acordos internacionais (TRIPS, Convenção de Paris, Acordo de Madri, Protocolo de Madri e WIPO) na área de propriedade intelectual, que vão estabelecer se o direito da empresa se aplica em território brasileiro ou não.

Vale dizer que estes são apenas alguns dos conflitos que vem surgindo. Impossível citar aqui e debater em detalhes todos eles.

A matéria clama por uma regulamentação legal, uma vez que as resoluções do CGI são normas infralegais. A falta de regulamentação, entretanto, não é um problema apenas brasileiro. Em muitos países também não existem regras jurídicas ou oficiais, e o registro dos nomes de domínio é feito por organizações privadas. Neste cenário, a jurisprudência tem sido uma importante fonte de solução.

Date Created

31/10/2008