

# A UTILIZAÇÃO DAS MARCAS NA INTERNET

*Miguel Pupo Correia<sup>1</sup>*

## 1. Introdução: A imagem da empresa e os sinais distintivos

Perante o actual panorama de mercados altamente competitivos e cada vez mais globalizados, a identificação da empresa e dos seus produtos vem assumindo uma importância determinante para o resultado das suas actividades, na medida em que grande parte do seu sucesso no relacionamento com os seus diversos interlocutores depende basicamente da nitidez e atractividade da sua *imagem*.

A *imagem* da empresa é, desde logo, um factor ou uma característica da organização empresarial com carácter *objectivo*, na medida em que assenta num conjunto de elementos ou sinais que possibilitam a sua identificação como instituição dotada de existência e actividade própria. Elementos ou sinais esses mercê dos quais as outras pessoas ou entidades referenciam aquela empresa e a distinguem das outras empresas e seus produtos, em geral e nos mercados específicos em que ela se insere. Nesta perspectiva, formam a imagem da empresa os seus *sinais distintivos*, tais como a sua *firma* ou *denominação social*, o *nome* e a *insígnia de estabelecimento*, o seu *logótipo*, as *marcas* dos seus produtos ou serviços, os seus *nomes de domínio* da Internet, para enumerar os principais.

Mas a importância da *imagem* da empresa também se deve à sua relevância *subjectiva*, na medida em que qualquer pessoa que se relaciona com uma dada empresa, em qualquer das suas estruturas, actividades ou manifestações – desde a aquisição ou fornecimento de um produto ou serviço, até à simples leitura de um anúncio – interioriza uma determinada visão cognoscitiva e valorativa acerca daquela e, nessa medida, forma uma dada *imagem* acerca do seu renome, da sua credibilidade,

---

<sup>1</sup> Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade Direito da Universidade de Coimbra. Professor do Departamento de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa.

da qualidade dos seus produtos, em suma, da sua *reputação*. E é dessa imagem subjectiva que cada interlocutor forma acerca de uma dada empresa que, naturalmente, resultam as suas decisões acerca do relacionamento com ela – tais como as referentes à aquisição ou ao fornecimento dos seus produtos ou serviços, à aquisição ou alienação de participações no seu capital social ou outros valores mobiliários (acções, obrigações, p. ex.), à concessão ou solicitação de crédito, à recomendação dela a terceiros como fornecedor, cliente ou parceiro, etc., etc.

Por conseguinte, a temática dos *sinais distintivos* reveste-se, de importância muito significativa no terreno dos “meios jurídicos de apoio às empresas”, ou seja, das armas com que estas são dotadas pela ordem jurídica para desenvolverem as suas actividades nos respectivos mercados. Temática rica de contornos e problemas, capítulo dos mais significativos naquilo a que poderemos chamar o “núcleo clássico” do Direito Comercial - principalmente na sua fase moderna de evolução, centrada na óptica do Direito da Empresa -, nela se detectam progressivamente manifestações da dinâmica criadora que constitui característica geral e justamente assinalada a este ramo do Direito.

Na verdade, o elenco tradicional dos sinais distintivos do comércio vai-se enriquecendo com novas tonalidades jurídicas – como sucede com a diferenciação recentemente ensaiada dos *logótipos* e, sobretudo, com o assumir desse papel pelos *nomes de domínio da Internet*. Estes últimos, em especial, dão azo a problemas de variedade e complexidade crescentes, a par e passo com a expansão da Internet como nova dimensão comunicativa e, mesmo, como esfera existencial, na qual tendem a reproduzir-se e ganhar novos contornos as manifestações das múltiplas actividades humanas e, entre estas, as das actividades económicas. O que implica que a Internet não apenas proporciona às empresas novos meios de actuação no âmbito do mercado dos seus produtos, mas inclusivamente gera ou facilita a criação de novos mercados, economicamente diferenciáveis dos tradicionais.

Neste contexto, não pode causar surpresa que o tratamento jus-positivo dos sinais distintivos constitua um terreno em larga medida movediço e polifacetado, no qual existe um largo défice de mecanismos de compatibilização entre os respectivos regimes substantivos e os inerentes meios adjectivos de formalização e garantia.

Também sob este ponto de vista se assinala que as tradicionais carências de “pontes” entre a protecção dos sinais tradicionais – como as existentes entre as *firmas* e as *marcas*, para só citar um exemplo de terreno fértil em ocorrências conflituais -, se viram agora acrescidas de um campo que se vem revelando inesgotável de confrontação de interesses entre os ditos sinais tradicionais e os *nomes de domínio*.

E todo este contexto se agrava com a diversidade de implantação jus-positiva deste sinais, avultando a circunstância de a *firma* e os *nomes de domínio* da Internet se distinguirem por, em termos legais, não se acharem sujeitos ao ordenamento e à lógica de princípios da propriedade industrial <sup>(2)</sup>, no qual se enquadram as *marcas*, os *nomes* e as *insígnias de estabelecimento*, os *logótipos*, etc.

Isto apesar de, em termos genéricos, todos estes sinais, para além das funções específicas de cada um deles, se acharem irmanados pela potencialidade de permitirem satisfazer uma finalidade geral de tão transcendente importância como é a defesa dos legítimos interesses das empresas no âmbito da concorrência, isto é, na promoção e na defesa das suas actividades no seio dos mercados abertos que hoje generalizadamente enfrentam e integram.

De um modo geral, estes sinais distintivos são legalmente considerados como bens jurídicos de carácter incorpóreo, objecto de direitos <sup>(3)</sup>, podendo ser alienados ou onerados em determinadas condições, o que lhes confere um valor próprio e independente. Este valor baseia-se na importância destes bens para a salvaguarda de relevantes interesses da organização empresarial, inerentes, como já se enfatizou, à promoção da imagem da empresa.

Pois bem: é este o pano de fundo sobre o qual – procurando respeitar o tema definido e o aprofundamento compatível com a sua exposição no contexto a que este

---

<sup>(2)</sup> Basicamente constituído, em Portugal, pelo Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março.

<sup>(3)</sup> Não é de todo pacífica a questão da natureza jurídica destes direitos. P. ex., em relação à *firma*, vd. A. FERRER CORREIA, “*Lições de Direito Comercial*”, Lex, Lisboa, reprint, 1994, p. 169/170. A posição ali adoptada não é muito diversa daquela que tenho sustentado em relação aos direitos de Propriedade Industrial – *marcas, nomes e insígnias, etc.* – (bem como aos direitos de autor), considerando-os como direitos de carácter subjectivo, misto de direito de personalidade e de direito de propriedade sobre bens imateriais (cfr. o nosso “*Direito Comercial*”, Ediforum, Lisboa, 8.ª ed., 2003, p. 345 e segs.). A questão ainda se apresenta mais embrionária no tocante aos *nomes de domínio* (cfr. FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “*Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*”, Aranzadi Editorial, Elcano (Navarra), 1999, p. 43 e seg.; e LUISA LOPES GUEIFÃO, “*Nomes de Domínio – mais um caso de direito atípico*”, in “Direito n@ Rede”, [www.oa.pt/direitonarede](http://www.oa.pt/direitonarede), n.º 2 – Agosto-Setembro 2002.

texto se destina (<sup>4</sup>) – irei tentar equacionar o relacionamento das *marcas* com a realidade específica da Internet, designadamente no tocante à conflitualidade com os *nomes de domínio*, sinais distintivos desta última.

Para tal, apresentarei inicialmente as noções fundamentais para a percepção da realidade própria da Internet e do papel e enquadramento jurídico dos *nomes de domínio*, cuja inter-relação com as marcas é precisamente a principal fonte de problemas no tocante ao enquadramento daquelas no âmbito da Internet.

Abordarei de seguida os aspectos principais da protecção das *marcas*, no enquadramento jurídico gerado pela Internet, bem como as principais situações de confronto de interesses entre os titulares das marcas e os de nomes de domínio.

Cuidarei, enfim, dos meios de tutela das marcas através da resolução dos litígios gerados, no contexto da Internet, face aos nomes de domínio.

## **2. A Internet e os nomes de domínio**

2.1. Para uma abordagem compreensiva da temática que nos ocupa, interessa prioritariamente ter uma visão clara de *o que é a Internet*. Pois bem:

Como realidade visível, é comumente apercebido que a Internet consiste num sistema global de informação que permite a interconexão de milhões de redes e computadores autónomos e espalhados por todo o Mundo.

Mas, na essência, a Internet não é senão o resultado da conjugação do uso de um protocolo informático comum de comunicação (TCP/IP) com um sistema comum de denominação e endereçamento que permite o efeito técnico da interconexão de milhões de redes e computadores autonomamente administrados e espalhados por todo o Mundo (<sup>5</sup>).

Com efeito, a Net (usual abreviatura de Internet) acha-se construída tecnicamente com base nesses dois elementos fundamentais:

---

<sup>4</sup> Intervenção no VIII Curso de Pós-Graduação em Direito da Sociedade da Informação, organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

<sup>5</sup> MILTON MULLER, *Technology and Institutional Innovation: Internet Domain Names*, in *International Journal of Communications Law and Policy*, [www.ijcl.org](http://www.ijcl.org), Issue 5, Summer 2000, p. 5.; JAVIER DE ANDRÉS BLASCO, *Internet*, Secretaria General del Senado, col. Cuadernos del Senado, Serie Minor, 1, Madrid, 1999, p. 115.

a) Um protocolo <sup>(6)</sup> informático de comunicação designado por TCP/IP (sigla de *Transmission Control Protocol / Internet Protocol*) - , que estabelece uma “linguagem” de comunicação comum entre as múltiplas redes e computadores autónomos, permitindo a interligação e interacção entre eles; e

b) Um sistema comum de denominação e endereçamento – o *sistema de nomes de domínio* -, que permite a identificação e o contacto com cada computador, na rede em que se localiza, através do respectivo endereço electrónico - o URL (*Uniform Resource Locator*).

2.2. Convém notar que, em rigor, o URL de cada computador ligado à Internet comporta não apenas uma, mas sim duas formas de identificação: o *nome de domínio*, que é um endereço de tipo nominativo; e o endereço IP, constituído por um código numérico (do tipo 123.456.789.00: semelhante a um número de telefone).

O *nome de domínio* (*domain name*) é um sinal distintivo nominativo que identifica de forma universal e unívoca um computador que oferece informação na Internet (*site*) e que se presume facilitar a identificação e memorização dos endereços e, destarte, a generalização do uso da Internet. A introdução num computador ligado à Internet do *nome de domínio* de um outro computador a que se pretende aceder, acciona automaticamente o endereço IP destoutro computador e deste modo se estabelece a ligação desejada. Essa conversão automática no endereço IP é feita através do chamado DNS – *Domain Names Server*, que é o conjunto de regras ou programas que constituem um servidor de nomes da Internet. (Por exemplo, o DNS português, mantido pela FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, gere todos os nomes de domínio terminados em “.pt”).

2.3. Olhemos agora para a estrutura dos *nomes de domínio*, que é algo complexa e influencia decisivamente a emergência de problemas jurídicos em seu redor<sup>(7)</sup>.

---

<sup>6</sup> Segundo ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA, “*Internet de A a Z*”, FCA-Editora de Informática, Lisboa, 1998, p. 168,: «Um protocolo é para os computadores aquilo que uma linguagem (língua) é para os humanos. Dois computadores devem utilizar o mesmo protocolo para poderem transferir informações entre si (ou então devem utilizar um terceiro computador que perceba os dois protocolos e se ocupe da tradução). Toda a troca de informações entre dois computadores na Internet é feita através da utilização de um protocolo.»

<sup>7</sup> Sobre a estrutura dos nomes de domínio, cfr. MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, “*Nomes de Domínio*

A construção do *nome de domínio* obedece a um esquema lógico, de formato estandardizado, sendo basicamente composto de duas partes:

(i) A indicação da aplicação electrónica a usar, através do protocolo correspondente (*http, ftp, mailto*); e

(ii) O *nome de domínio em sentido restrito*, que é o endereço concreto do computador de destino.

P. ex.: no endereço <http://www.fccn.pt> - «*http://www*» constitui a referência ao protocolo de comunicação do sistema World Wide Web; e «*fccn.pt*» é o *nome de domínio em sentido restrito*, referente ao endereço do *site* de Internet da FCCN.

O sistema de nomes de domínio, a fim de impedir a repetição de nomes de domínio, está construído mundialmente segundo uma estrutura hierárquica a, no mínimo, dois níveis – *domain levels* -:

(i) o *domínio de primeiro nível*, ou *primário*, também designado por *domínio de topo* ou “*top level domain*” (*TLD*), (no exemplo acima: «*.pt*», que é o domínio territorial de Portugal); e

(ii) o *domínio de segundo nível*, também designado por *domínio secundário* ou “*second level domain*” (*SLD*) (no exemplo dado: «*fccn*»), que identifica o computador ligado à Internet e a respectiva página da *web* (podendo também servir de identificação para outros fins, p. ex., de endereçamento de correio electrónico).

A par do *domínio primário* e do *domínio secundário*, podem figurar num nome de domínio domínios de terceiro, quarto, etc., níveis, que identificarão outros *sites* ligados ao *site* principal por um “*link*”, ou páginas secundárias dentro de um mesmo *site*.

No tocante ao *domínio de primeiro nível (TLD)*, é constituído por uma sigla que pode pertencer a uma de duas categorias: *domínio primário genérico (gTLD)* e *domínio primário geográfico ou nacional (ccTLD ou nTLD)*.

Os *TLD genéricos* referenciam, por abreviatura e de forma simbólica o tipo de actividade dos titulares dos domínios a eles subordinados. Concebidos para entidades

---

na Internet – A Regulamentação dos Nomes de Domínio sob .PT”, Centroatlântico.pt, Portugal, 2004, p. 16 e ss.

que têm em vista disponibilizar informação e comunicação através da Internet à escala internacional, agrupam-se em duas espécies:

a) Os *fechados* ou *restritos*, porque as normas dos respectivos registos estabelecem restrições quanto à natureza das entidades que os podem adoptar:

- “.gov”, para instituições governamentais civis;
- “.mil”, para instituições governamentais militares;
- “.int”, para organizações internacionais;
- “.edu”, para instituições educativas;
- “.aero”, para a indústria aeronáutica;
- “.coop”, para cooperativas;
- “.museum”, para museus;
- “.pro”, para *sites* de profissionais (advogados, contabilistas e médicos).

b) Os *abertos*, assim designados porque não são estabelecidas limitações quanto à natureza, às actividades e ao âmbito territorial de actuação das entidades que pretendam adoptá-los para construir os seus nomes de domínio.

- “.com”, para entidades comerciais (<sup>8</sup>);
- “.net”, para entidades prestadoras de serviços relacionados com a Internet
- “.org”, para organizações generalistas, sem fim lucrativo e “outras”
- “.info”, aberto a quaisquer pessoas ou empresas para quaisquer finalidades
- “.biz”, para empresas e fins comerciais
- “.name”, destinado a nomes de indivíduos.

Os *domínios primários geográficos ou nacionais/territoriais* (ccTLD’s) referenciam os países ou territórios em que existem entidades gestoras próprias de

---

<sup>8</sup> Para dar uma ideia quantitativa da realidade de que cuidamos, importa ter presente que, em 16.08.2001, estavam registados 36.079.768 DN’s, dos quais 22.373.097 no gTLD *.com*. Vd. <http://www.domainstats.com>, apud G. GERVAISE DAVIS III, “The ICANN Uniform Domain Name Dispute Policy: The UDRP In Perspective After Nearly Two Years”, in *CLA Lisbon Conference 2001 Global Legal Issues in Electronic Commerce*, Lisboa, 11-12.10.2001.

servidores de endereços da Internet (*Domain Names Servers*), de acordo com a norma ISO-3166. O *ccTLD* de Portugal é, como já referi atrás, “.pt”.

2.3. Como elemento de identificação de um endereço electrónico, cada nome de domínio é destinado a viabilizar o encaminhamento das comunicações entre computadores e, por isso, é indispensável que sejam simultaneamente garantidas a publicidade e a inconfundibilidade destes sinais. Para assegurar esses objectivos, os nomes de domínio têm de ser *registados* por uma entidade competente, dependendo também deste acto de *registo* a atribuição do correspondente endereço IP.

Importa ter presente, no entanto, que o que está sujeito a registo na entidade competente é apenas cada conjunto de *domínio secundário* + *domínio primário* (p. ex.: fccn.pt) é. Os restantes domínios de nível ou níveis superiores (terceiro, quarto, etc.) constantes dos nomes de domínio não necessitam de registo, podendo ser livremente acrescentados pelo respectivo titular àquele conjunto básico do *domínio secundário* + *domínio primário*, em função das suas conveniências (para referenciar diversos tipos de subdivisões dentro do respectivo *site*, tais como: os departamentos do organismo ou empresa; as diversas páginas existentes na estrutura do *site*; os diversos documentos de uma determinada colectânea, etc.).

Os registos de nomes de domínio sob os *domínios primários genéricos* internacionais competem a um grande número de entidades registadoras (*registrars*) para tal efeito habilitadas pela ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entidade gestora do sistema de nomes de domínio a nível internacional.

Quanto aos *domínios primários geográficos ou nacionais/territoriais*, geralmente o registo incumbe a uma entidade em cada país ou território. Actualmente existem 247 *ccTLD*'s. Tal função é desempenhada em Portugal pela FCCN (ou por outros registadores por ela habilitados), no âmbito da missão que lhe incumbe de entidade gestora do DNS **.pt**, que é, como já referi, o *ccTLD* do nosso País.

Importa, todavia, realçar que esta estrutura de competências no tocante aos registos não conduz a uma segregação territorial da função dos nomes de domínio quanto ao funcionamento técnico da Internet. Na verdade, esta constitui um sistema de comunicação de âmbito mundial, absolutamente aberto e sem fronteiras. Por isso, qualquer nome de domínio, seja qual for a sua composição e quer o seu registo seja

efectuado no âmbito de um domínio primário genérico internacional, ou de um domínio primário nacional ou territorial, permite o acesso ao respectivo computador e ao “site” nele residente por qualquer outro computador ligado à Internet em qualquer outro local do Mundo.

2.4. A coordenação da Internet é exercida por diversas entidades, cada uma das quais desempenha uma função especializada <sup>9</sup>). Assim:

- A *Internet Society* (ISOC) cuida do desenvolvimento dos padrões (*standards*) e das tecnologias de interconexão da Internet, do crescimento da respectiva arquitectura e da harmonização de actuações que facilitem a disponibilidade da Rede;

- A *Internet Architecture Board* (IAB) promove a formulação das regras sobre os padrões de funcionamento da Internet, patrocinando as actividades de outras instituições: a *Internet Engineering Task Force* (IETF), que trata das questões relativas a protocolos e arquitectura da Net ; e a *Internet Research Task Force* (IRTF), que se dedica à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias neste campo; e o *Internet Engineering Steering Group* (IESG) que assume a tarefa final de elaboração dos *standards*;

- A *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) foi inicialmente a entidade incumbida de coordenar a atribuição dos endereços IP e de administrar o sistema de nomes de domínio, através da credenciação de entidades gestoras dos domínios primários genéricos e nacionais/territoriais. Estas competências transitaram a partir de 1998 para a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), entidade sem fins lucrativos constituída segundo a lei do estado da Califórnia, EUA..

Da actuação conjugada destas entidades resulta a formulação de um importante acervo de regras destinadas a viabilizar o funcionamento e a expansão da Internet, regras essas constantes de documentos denominados *Requests for Comments* (RFC's). O aprofundado cuidado técnico e a ampla discussão que presidem à sua elaboração garantem a generalizada adesão das instituições que, à escala mundial, formam a comunidade da Internet. A sua vigência não depende de aprovação por

---

<sup>9</sup> PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, “*Derecho Privado de Internet*”, Civitas, Madrid, 3ª ed., 2002, p. 32 e ss.

quaisquer organismos de poder político, nacionais ou internacionais, antes resulta do reconhecimento da legitimidade das instituições técnicas coordenadoras da Internet, bem como da necessidade dessas regras para o funcionamento e desenvolvimento da Net, factores que induzem à sua ampla aceitação pelos demais participantes. Daí que, embora não sejam adoptadas por uma via institucional juridicamente vinculante, a sua aplicação seja na prática verificada sem discrepâncias significativas.

É no quadro dessas RFC's que a ICANN exerce a sua acção ordenadora e harmonizadora visando preservar a essencial unidade do sistema de endereços IP e de nomes de domínio à escala mundial. Ademais, a ICANN adopta decisões com significativa eficácia no ordenamento jurídico das relações entre os múltiplos intervenientes na Net. Sob este aspecto, a ICANN – com a colaboração dos representantes de mais de 80 Governos nacionais, que prestam apoio à Direcção através do seu *Comité Consultivo Governamental* (GAC) - exerce uma acção de auto-regulamentação similar ao das organizações internacionais inter-governamentais <sup>(10)</sup>.

2.5. A estruturação e ordenamento dos sistemas de registo de nomes de domínio, conquanto obedçam a certos princípios de base comuns, impostos pela IANA e pelo ICANN, têm enquadramentos jurídicos diferenciados consoante se trate de registos sob os *domínios primários genéricos internacionais* ou sob os *domínios primários geográficos ou nacionais/territoriais*.

2.5.1. No tocante ao registo de nomes de domínio sob os *domínios primários genéricos internacionais*, tem sido estruturado em termos organizativos que têm sido objecto de fortes controvérsias ao longo do tempo.

Assim, a partir de 1999, quando deixou de vigorar o acordo entre o Departamento de Comércio dos Estados Unidos e a Network Solutions, Inc. (NSI), mercê do qual esta empresa era o registador único de nomes de domínio sob os *gTLD's* <.com>, <.net> e <.org>, a ICANN instituiu um sistema descentralizado, credenciando múltiplos *registrars*, aos quais impôs, através do *Registrar Accreditation Agreement* que aprovou para esse efeito em Novembro daquele ano, um modelo *contratual* com os requerentes desses registos: cada “*registrar*” adopta um *contrato-tipo*, a cujas condições adere necessariamente cada requerente de um registo

---

<sup>10</sup> PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, *ibidem*, pp. 37/38.

que se lhe dirija. E os registos são centralizados numa única base de dados registral gerida pela NSI.

Entretanto, a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, promoveu um estudo sobre a coordenação entre o sistema de nomes de domínio e os direitos de propriedade industrial sobre sinais distintivos, cujo relatório final, de 30.4.1999, preconizou a adopção de normas destinadas a reduzir os conflitos de interesses entre os titulares de *nomes de domínio* e de *marcas* e definiu princípios referentes à instituição de um procedimento administrativo de resolução de tais conflitos. Tais normas vieram a ser adoptadas pela ICANN através da denominada *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP), de 26.8.1999, e das *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (conhecidas geralmente apenas por “Rules”), aprovadas em 24.10.1999. A eles nos referiremos mais adiante, ao apreciarmos as vias de solução de conflitos entre marcas e nomes de domínio.

2.5.2. No tocante aos *domínios primários geográficos ou nacionais/territoriais*, as múltiplas soluções adoptadas, segundo as específicas opções regulatórias e organizativas de cada país ou região, podem basicamente agrupar-se em duas categorias: (i) aquelas em que um Estado adopta regulamentação própria, impondo normas de carácter público-administrativo que se impõem à entidade gestora do respectivo domínio e aos pretendentes dos respectivos registos – é o caso, p. ex., da Espanha <sup>(11)</sup>; e (ii) aquelas em que as autoridades político-administrativas se abstêm de interferir na matéria, o que conduz geralmente à adopção de um modelo *contratual* idêntico ao dos *registrars* internacionais.

Em Portugal, a FCCN emitiu as “Regras do Serviço de Registo de Nomes de Domínios de **.pt**”, pelas quais disciplina os requisitos e procedimentos do registo dos nomes de domínio sob o domínio nacional **.pt**, conforme com as melhores práticas internacionalmente observadas na matéria. Tal regulamento tem vindo a ser progressivamente reformulado pela FCCN: a 1ª versão vigorou desde 1996, tendo

---

<sup>11</sup> Orden de 21.3.2000, “por la qual se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es)” (BOE 77, de 30.3.2000), alterada por Orden de 12.7.2001 (BOE 174, de 21.7.2001). Consultável em <http://www.nic.es/normas/index.html>. A Lei 14/2000, de 29.12, atribuiu à entidade pública empresarial Red.es a gestão dos nomes e endereços de domínio sob o código <.es>, atribuição esta que tem desenvolvimento nos estatutos daquela entidade, aprovados pelo RD 164/2002, de 8.2.

tido actualizada em 1997, 1998 e Setembro de 1999; a 2ª versão entrou em vigor em 5.2.2001, tendo sido revista com efeitos a partir de 1.6.2003. É esta versão revista que actualmente vigora (<sup>12</sup>).

As referidas **Regras** permitem e regulam o registo de nomes de domínio no domínio nacional “aberto” **‘.pt’** bem como nos domínios classificadores (ou subdomínios de .pt): “abertos”: **‘.com.pt’, ‘.net.pt’ e ‘.nome.pt’**; e “fechados” **‘.gov.pt’, ‘.org.pt’, ‘.edu.pt’, ‘.int.pt’, ‘.publ.pt’**.

Embora a iniciativa da regulamentação desta matéria, em 1996, tenha pertencido à FCCN, no ano seguinte o Governo manifestou o propósito de assumir essa regulamentação para a esfera jurídico-administrativa. Assim, a Resolução do Conselho de Ministros nº 69/97, de 10.4.1997 (*D.R.*, I Série-B nº 103, de 5.5.1997), além de reconhecer e confirmar a função da FCCN como entidade gestora do sistema dos nomes de domínios sob **‘.pt’**, mandou o Ministro da Ciência e Tecnologia para «Preparar, ouvido o Instituto das Comunicações de Portugal e a Equipa de Missão para a Sociedade da Informação, e tendo em atenção as orientações internacionais sobre a matéria, as medidas legais tendentes à regulamentação do registo e gestão dos nomes de domínios da Internet para Portugal» (<sup>13</sup>).

Contudo, até agora não foram adoptadas as medidas legislativas preconizadas nesta Resolução.

2.6. Mercê da acção das entidades coordenadoras da Internet que já referi, especialmente da ICANN, o registo de nomes de domínio obedece a regras substancialmente idênticas em todas as entidades registadoras, nacionais ou internacionais, nomeadamente quanto aos seus dois princípios essenciais:

- a) *Princípio da prioridade (First come, first served)*: É conferida prioridade, quanto a cada nome de domínio (entenda-se: quanto ao conjunto *domínio secundário + domínio primário = SLD+TLD*), ao primeiro requerente do

---

<sup>12</sup> Pode ser consultada no *site* da FCCN: [www.fccn.pt](http://www.fccn.pt). Sobre este tema, cfr. MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, obra cit. p. 35 e ss.; e LUÍSA LOPES GUEIFÃO, obra cit.

<sup>13</sup> Sobre esta Resolução e suas implicações jurídicas, cfr. PEDRO GONÇALVES, “*Disciplina Administrativa da Internet*”, texto elaborado para o “6º Curso de Pós-Graduação de Direito da Internet”, Coimbra, Novembro de 2002, policop.

respectivo registo, cujo pedido, desde que satisfaça os requisitos necessários, prevalece sobre os que sejam apresentados posteriormente;

- b) *Princípio da novidade ou exclusivo*: Cada nome de domínio registado deve ser novo, isto é, inconfundível com os anteriormente registados *no âmbito de cada domínio primário* (TLD). Ou seja: para assegurar este carácter original e o gozo exclusivo de cada nome de domínio, cada *domínio secundário* ou *nome de domínio em sentido restrito* (SLD) é irrepitível no âmbito de cada *domínio primário* (*genérico/internacional-gTLD* ou *nacional/territorial-ccTLD*). E, por conseguinte, o titular do registo de um nome de domínio registado que compreenda um dado *domínio secundário* (SLD) goza de *exclusividade* dentro daquele *domínio primário*, não podendo ser registado dentro deste um outro nome de domínio com o mesmo *domínio secundário*.

No entanto, importa observar que, embora os nomes de domínio devam ser sempre novos no âmbito de cada *domínio primário genérico* (gTLD) ou *nacional/territorial* (ccTLD), todavia podem coexistir – e coexistem de facto, com frequência – nomes de domínio com idênticos *domínios secundários* (SLD), sob diferentes *domínios primários* (*genéricos/internacionais-gTLD's* ou *nacionais/territoriais-ccTLD's*). Para constatar a possibilidade destas múltiplas repetições de SLD's sob diferentes TLD's, basta atentarmos em que existem actualmente 14 gTLD's *genéricos/internacionais* e 247 ccTLD's *nacionais/territoriais*, ocorrendo ainda dentro de muitos destes últimos a subdivisão em vários *domínios classificadores* ou *sub-domínios* (como já assinalámos acontecer, a partir de 2001, dentro do domínio nacional '.pt').

Mas importa realçar que, como é de conhecimento geral, a Internet constitui um sistema de comunicação de âmbito mundial, absolutamente aberto e sem fronteiras. Por isso, qualquer nome de domínio, seja qual for a sua composição e quer o seu registo seja efectuado no âmbito de um domínio primário genérico internacional, ou de um domínio primário nacional, permite o acesso ao respectivo computador e ao “site” nele residente por qualquer outro computador ligado à Internet em qualquer local de todo o Mundo.

E, por outro lado, nada obsta a que a mesma entidade peça e obtenha o registo de *vários nomes de domínio* para formar *vários URL's para um mesmo computador e respectivo site*, possibilitando deste modo uma mais variada divulgação deste.

2.7. Graças ao princípio da novidade, o registo do nome de domínio confere ao seu titular um *direito exclusivo* no que se refere à sua função quanto ao funcionamento técnico da Internet.

Esse direito, note-se, é em princípio limitado a essa função técnica, o que implica que, à partida, ele não tem uma natureza nem alcance mais amplo, não podendo qualificar-se como um direito de personalidade ou de propriedade industrial. Afirmção que parece de sustentar perante o nosso ordenamento jurídico, dado que, face ao art. 1302º do Cód. Civil, só as coisas corpóreas podem ser objecto de direito de propriedade, salvas as excepções consignadas em lei, como são as dos direitos de propriedade industrial e intelectual, que têm carácter típico <sup>(14)</sup>.

Nem por isso, todavia, deve deixar de assinalar-se a importância da natureza da função do nome de domínio, que se reflecte na protecção jurídica que ele deve merecer. Com efeito, a função técnico-económica dos nomes de domínio tem evoluído com o decorrer do tempo, por forma que vem contribuindo para adensar progressivamente a complexidade dos inerentes conteúdos e problemas jurídicos.

Na verdade, o nome de domínio foi concebido originariamente como um meio técnico de identificação, um código electrónico alfanumérico (semelhante a uma *password*) para endereçamento de um computador no âmbito das comunicações pela Internet. A construção de um sistema de nomes de domínio teve inicialmente o objectivo de facultar um meio mais cómodo e “amigável” de identificação dos computadores ligados à Net, relacionando-os de modo mais visível com os respectivos titulares ou conteúdos e facilitando deste modo a sua memorização.

---

<sup>14</sup> Neste sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, “*Problemática internacional dos nomes de domínio*”, in “*Direito da Sociedade de Informação*”, vol IV, Coimbra Editora, 2003, p. 214. Com posição homóloga perante o direito espanhol, vd. FERNANDO CARBAJO CASCÓN, obra cit., p. 43 e seg.. De salientar, entretanto, que em Espanha foi preconizada em disposição legal programática a aplicação aos nomes de domínio sob <.es> de critérios inspirados nos vigentes para os sinais distintivos protegidos pela legislação de propriedade industrial (Cfr. PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, obra cit. p. 52).

Porém, a circunstância de se ter optado por este sistema de endereços nominativos, cuja constituição é dotada de larga margem de liberdade (ao contrário do que sucede com os endereços IP ou os números telefónicos), associada ao explosivo desenvolvimento da Internet, levou a que se tenha generalizado a prática de os participantes na Internet adoptarem *SLD's* para sua identificação própria ou para publicitar o conteúdo das informações veiculadas nos respectivos *sites*. Daí, também, a prática generalizada de se construírem os *SLD's* pela reprodução de outros sinais distintivos, principalmente de *marcas* (mas também de nomes comerciais – firmas e nomes de estabelecimento -, denominações geográficas, nomes de pessoas individuais e colectivas, designações de obras literárias, etc).

Esta evolução conduziu a que os nomes de domínio tenham passado a assumir na prática um carácter funcional de *senal distintivo*. A sua utilidade deixou de se restringir ao efeito técnico de um endereço, isto é, de uma informação que facilite a localização de um determinado terminal informático susceptível de ser contactado pela Internet. Para além disso, passaram progressivamente a ser usados como verdadeiros sinais distintivos, pelos quais na Internet se referenciam, detectam e publicitam sujeitos (pessoas individuais ou colectivas) titulares de *web-sites*, ou os seus produtos, serviços ou actividades. Como refere F. CARBAJO CASCÓN<sup>(15)</sup>, «a capacidade do nome de domínio para remeter para a origem empresarial ou profissional de um *website* faz dele um elemento fundamental na estratégia comercial dos empresários que desejem aceder à rede para publicitar e comercializar as suas actividades e prestações, os quais intentarão por todos os meios registar como nomes de domínio (que dá acesso à *web* onde realizam a sua actividade publicitária e comercial) o seu sinal mais característico, normalmente uma marca, um nome comercial ou uma denominação social...»

Daqui resulta uma acentuada tendência da doutrina, da jurisprudência e de alguma legislação para tratar os nomes de domínio em termos idênticos aos sinais distintivos da actividade empresarial, como uma espécie de marca ou nome comercial *sui generis*, para fins específicos da Internet. A sua natureza seria híbrida: um meio técnico, como endereço URL; e um sinal distintivo (atípico) da empresa quanto à projecção da sua actividade na Internet.

---

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 50.

Por ora, no entanto, parece-me que, a este respeito, esta dualidade ainda não alcançou a realidade jus-positiva. Apenas é possível sustentar que o registo de um nome de domínio confere um direito exclusivo específico sobre ele mesmo, no âmbito da função técnica e identificativa na Internet a que é destinado. Um direito com conteúdo patrimonial, que pode ser alienado, nos termos facultados pelas normas do respectivo sistema de registo. E do qual o respectivo titular não pode ser arbitrariamente privado pela entidade responsável pelo registo (nem por qualquer outra), para além de poderem emergir normas jurídicas que protejam o uso da expressão constitutiva do nome de domínio para fins comerciais ou outros (<sup>16</sup>).

A fonte deste direito varia, naturalmente, consoante o suporte jurídico do respectivo subsistema de ordenação e registo dos nomes de domínio. Assim, quanto aos registados sob *domínios primários genéricos internacionais*, o direito em causa é gerado pelo respectivo contrato de registo, suportado no esquema contratual de credenciação do respectivo *registrar*, segundo a estrutura normativa construída pela ICANN e, complementarmente, no princípio geral de direito “*pacta sunt servanda*” .

Solução análoga será possível quanto àqueles países nos quais, pela ausência de disciplina legislativa que crie um outro enquadramento jurídico, a realização do registo de cada nome de domínio assente numa base contratual. Obviamente, no que toca aos países que tenham legislado sobre o tema, será ao enquadramento jurídico traçado pela respectiva legislação que haverá que ir buscar a resposta à questão.

No nosso País, a questão é controversa, dado que, apesar do silêncio da lei, existe uma manifestação de vontade política na já referida Resolução do Conselho de Ministros nº 69/97, a qual levou PEDRO GONÇALVES (<sup>17</sup>) a sugerir que «embora sem uma lei a afirmá-lo em termos inequívocos, há indícios normativos de que a gestão nacional do domínio de topo <.pt> é uma tarefa pública executada pela FCCN. Nesse âmbito, o agir da FCCN deve ser regulado pelos princípios e pelas regras do direito administrativo geral, designadamente os princípios e as regras inscritas no Código do Procedimento Administrativo.».

---

<sup>16</sup> PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, obra cit., p. 153.

<sup>17</sup> Obra cit.

Diferentemente opina DIOGO FREITAS DO AMARAL (<sup>18</sup>), considerando explicitamente as regras sobre nomes de domínio da Internet como «normas técnicas emitidas a descoberto de qualquer fonte de direito como tal reconhecida» e preconizando a relevância jurídica dessas normas técnicas no nosso País, no quadro da integração da respectiva lacuna por aplicação do n.º 3 do art. 10.º do Cód. Civil, através de uma norma de recepção criada pelo intérprete, cujo texto aquele Autor sugere. Posição esta que, permito-me observar, me parece fecunda, porque enquadrada numa solução de carácter genérico que legitima juridicamente plúrimos acervos de normas cujo carácter técnico não exclui importantes implicações jurídicas. Como é, reconhecidamente, o caso daquelas que ora nos ocupam.

Como última alternativa, já vimos sustentada (em processo judicial ainda não julgado) a caracterização das Regras da FCCN como clausulado contratual geral (subordinado ao regime do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25.10), partindo, por conseguinte, de uma concepção puramente privatística do sistema de nomes de domínio sob ‘.pt’, cujo ordenamento teria natureza e suporte contratual.

“*De jure constituendo*”, afigura-se-me que deveria ser removida a barreira resultante do art. 1302.º do Código Civil, mediante a adopção de um normativo legal que adoptasse para os nomes de domínio uma solução semelhante à do art. 1303.º do mesmo Código, permitindo assim adoptar para a respectiva titularidade a qualificação de direito de propriedade sobre um bem imaterial, de natureza semelhante aos direitos de propriedade industrial e ao direito patrimonial de autor.

No entanto, e desde já, face às considerações anteriormente expostas, parece-me de exprimir discordância com os termos em que foi vazada a conclusão expressa no ponto I do sumário do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21.1.2003(<sup>19</sup>), segundo o qual: «O registo de um nome de domínio não confere qualquer direito de exclusivo ou de prioridade em Portugal, onde regem as normas do Registo Nacional de Pessoas Colectivas e do Código da Propriedade Industrial». Realmente, como julgo ter demonstrado atrás, se os nomes de domínio não são objecto de uma protecção legal idêntica ou subsumível aos termos da legislação sobre firmas e denominações e

---

<sup>18</sup> Em obra recentíssima, na qual aborda de forma totalmente inovadora entre nós – tanto quanto sei – a problemática das *normas técnicas* como fontes de Direito: “*Manual de Introdução ao Direito*”, vol. I, Almedina, Coimbra, Novembro 2004, pp. 140 e ss. e 540 e ss.

<sup>19</sup> *Colectânea de Jurisprudencia, Acórdãos do S.T.J.*, ano XXVIII, tomo 1-2003, p. 34 e ss.. Sobre este Acórdão foi publicado um comentário por MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, in <http://www.oa.pt/direitonarede/detalhe.asp?idc=11741&scid=17730&idr=11760&ida=17736>.

sobre propriedade industrial, tal não obsta a que devam ser considerados como objecto de um direito exclusivo, moldado segundo os termos do regime que lhes é aplicável: seja o traçado pela ICANN para os registados sob *gTLD's* internacionais, seja pelo definido pela FCCN para os registados sob o domínio e sub-domínios de **'.pt'**, seja pelo que for aplicável a outro *TLD* sob o qual tenha sido registado.

### **3. A protecção das marcas no que toca à Internet**

3.1. Como é lógico, a expansão acelerada das potencialidades da Internet, em especial como ambiente para o desenvolvimento do *comércio electrónico*, leva a que a evolução funcional dos nomes de domínio a que me referi acarrete consigo a repetição, com as inerentes adaptações, da problemática habitual da *novidade* dos sinais distintivos face a outros da mesma espécie anteriormente adoptados e, bem assim, a que tenha gerado complexos problemas de conflitos com a titularidade de *outros* sinais distintivos.

«Precisamente, a importância comercial que representa a identificação de uma empresa e suas prestações na rede por meio de um domínio idêntico ou similar ao seu sinal distintivo mais conhecido no mercado presencial é que tem provocado os cada vez mais frequente conflitos entre nomes de domínio e sinais distintivos de empresa protegidos por direitos exclusivos de propriedade intelectual» <sup>(20)</sup>.

Assim, o registo de um nome de domínio pode dar origem a um conflito, se for idêntico a uma *marca* registada. São também conhecidos casos de conflitos devidos ao registo como nomes de domínio de *nomes comerciais - firmas ou nomes de estabelecimento*, bem como de *nomes civis ou pseudónimos de pessoas individuais*, de *denominações geográficas* (países, regiões, cidades, etc.), de *títulos de obras* (literárias ou cinematográficas) protegidas por *direitos de autor*, etc. Contudo, é bastante evidente que a principal causa de conflitualidade diz respeito às *marcas*, como decorre naturalmente da importância fundamental que a protecção destas tem revestido face à expansão do comércio electrónico através da Internet..

---

<sup>20</sup> F. CARBAJO CASCON, obra cit., p. 51.

3.2. Contribuem especialmente para a ocorrência desta conflitualidade algumas circunstâncias que se verificam no tocante à construção do sistema de nomes de domínio à escala mundial, designadamente, no tocante aos registados sob *gTLD's* ou *ccTLD's* “abertos” criados na primeira fase da existência da Internet (em especial; ‘.com’, ‘.net’ e ‘.org’):

- A sobrevalorização do princípio da prioridade (*first come, first served*), em nome do objectivo de propulsão do crescimento da Internet;
- A generalizada ausência de exame prévio e oficioso pelos *registrars* da observância pelos requerentes dos registos de requisitos de carácter substancial - da titularidade do direito ao sinal utilizado como *SLD* <sup>(21)</sup> - e da possibilidade de conflitos com outros sinais distintivos por parte das entidades registadoras, bem como da possibilidade de oposição prévia por potenciais interessados;
- A abertura desses mesmos *gTLD's* e *ccTLD's* indistintamente a pessoas individuais e colectivas, dificultando a formulação de requisitos uniformes;
- O procedimento ultra-célere pelo qual o registo se processa, sem possibilidade de oposição de terceiros interessados;
- A concepção e efectivação da actividade dos registadores (*registrars*) dos *gTLD's* e de boa parte dos *ccTLD's* como uma prestação de serviços com carácter de negócio comercial e inerente finalidade lucrativa, cujos eventuais efeitos benéficos quanto ao alargamento das facilidades de acesso à ligação à Internet são contrabalançadas pelo favorecimento por eles da efectivação de registos e facilitismo quanto aos requisitos do registo.

Ou seja: no tocante aos *gTLD's* “tradicionais” (e ainda hoje os que maior número de registos atraem, em especial ‘.com’, de muito longe o mais procurado) e a boa parte dos *ccTLD's* tem-se prescindido de regras e mecanismos de carácter profiláctico para obstar à utilização indevida como *SLD's* de sinais distintivos (em especial de marcas) alheios e ao surgimento dos inerentes conflitos. Foi pela via curativa - que analisaremos adiante: da criação de um sistema expedito de solução de conflitos (a UDRP) - que se procurou criar uma metodologia de resolução de

---

<sup>21</sup> Como veremos adiante, as Regras da FCCN contêm um certo número de requisitos e procedimentos que pretendem obviar a esta deficiência.

conflitos para combater este mal, cuja gravidade se mantém e afecta gravemente múltiplos e legítimos interesses.

Deve notar-se, entretanto, que as regras sobre registo de nomes de domínio adoptadas pelas entidades gestoras dos novos *gTLD's* internacionais “abertos” ‘.biz’, ‘.info’, ‘.pro’ e ‘.name’ denotam claramente o propósito de enveredar por novos caminhos, no sentido de impedir o aproveitamento pelos *cybersquatters* do período de arranque desses novos domínios genéricos para se apoderarem de nomes de domínio coincidentes com marcas. Para tal foram criados mecanismos preventivos específicos de protecção dos direitos sobre marcas, designadamente (i) a possibilidade de registo prévio dos nomes de domínio pelos titulares de marcas registadas, (ii) a obrigação de prova pelos requerentes dos registos de estes se basearem em marcas registadas e, ainda, (iii) a criação de procedimentos expeditos de impugnação dos registos que não obedecessem a esse requisito e lesassem direitos de outrem.

3.3. Pelo que toca ao nosso País, é de referir que idêntica sensibilidade se nota nas Regras da FCCN a que já me referi, pois contêm (sobretudo a partir da versão de 2001) um certo número de requisitos e meios de actuação destinados a procurar evitar a utilização indevida de sinais distintivos alheios e consequentes litígios<sup>(22)</sup>. Destacarei os principais pontos desse normativo, sendo de notar que a falta de satisfação de um destes requisitos determina a rejeição ou o cancelamento do registo:

A) Regras gerais:

- No caso de o registo de um nome de domínio ser requerido por um titular de marca registada em registo nacional, comunitário ou internacional ou de um pedido de registo de marca em qualquer dos registos referidos, o nome do domínio deverá corresponder a uma marca nominativa ou ao elemento nominativo de uma marca mista registada a favor do requerente do nome de domínio, tal como conste do respectivo título de registo (2.3.2.2, al. g));

---

<sup>22</sup> Para uma aprofundada análise deste regime, vd. a citada obra de MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, “*Nomes de Domínio na Internet – A Regulamentação dos Nomes de Domínio sob .PT*”, Centroatlântico.pt, Portugal, 2004, p. 47 e ss.; e LUÍSA LOPES GUEIFÃO, obra cit..

- Caso a base de registo do nome de domínio seja um pedido de registo de marca, o seu titular deverá fazer prova semestral, junto do Serviço de Registo de Domínios, do andamento do processo de registo de marca (2.3.1.7);
  - Sempre que um nome de domínio coincida com uma marca, o conteúdo daquele deve corresponder ao âmbito da classe em que essa marca se integra (2.3.1.8).
- B) No domínio genérico **‘.pt’** podem ser aceites como nomes de domínio as expressões constitutivas de marcas nominativas e os elementos nominativos de marcas mistas registadas a favor do requerente do nome de domínio, tal como constem do respectivo título de registo nacional, comunitário ou internacional, desde que, nestes últimos casos, as marcas sejam extensivas a Portugal. São ainda admitidos registos de nomes de domínio baseados em pedidos de registo de marca (2.3.2.3, al. *b*)). Porém, em tais casos, o nome de domínio não pode (2.3.2.4):
- a) Corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, designadamente por coincidirem com marcas notórias ou de grande prestígio pertencentes a outrem;
  - b) Conter exclusivamente expressões (que não poderiam ser registadas como marcas) sem eficácia distintiva, por designarem a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção de produtos ou serviços, ou outras características dos mesmos;
- C) No tocante ao registo de nomes de domínio em **‘.net.pt’**, o nome do subdomínio poderá coincidir, integralmente, com a expressão constante de um título/pedido de registo de marca, mista ou nominativa, na classe 38º da titularidade do requerente, além de dever obedecer às condições estabelecidas na alínea a) do ponto 2.3.2.4.
- D) O nome do subdomínio de **‘.com.pt’** não pode corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, designadamente por coincidirem com marcas notórias ou de grande prestígio pertencentes a outrem (2.3.9.2, al. *a*)).

3.4. Vejamos agora em que termos se equaciona a protecção das *marcas* face aos riscos de ofensa aos respectivos direitos decorrentes da Internet, o que nos coloca perante a necessidade de ter presentes os lineamentos gerais quer do regime de propriedade industrial que lhes diz respeito, quer, subsidiariamente, do instituto da concorrência desleal.

Como é sabido, as *marcas* são sinais distintivos dos produtos e serviços, de uso facultativo (art. 225º do CPI) usados pela empresa que os produz ou comercializa, a fim de os distinguir dos demais seus congéneres e favorecer a empresa no jogo da concorrência, referenciando os produtos e serviços por um índice de qualidade e prestígio, o que a torna um indispensável factor de *publicidade* junto dos clientes e dos demais agentes económicos.

A constituição das marcas é em princípio livre, ressalvadas as restrições que a lei estabelece, das quais destaco a de que uma marca que se pretende registar deve ser inconfundível com outra marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor (*princípio da novidade* - arts. 239º, nº 1, al. *m*) e 245º do CPI).

Note-se que a confundibilidade só é relevante se ambas as marcas (a mais antiga e a mais recente) se destinarem a produtos ou serviços «idênticos ou de afinidade manifesta» (*princípio da especialidade* - art. 245º, nº 1, al. *b*)), pois só nessas hipóteses é que o uso da marca mais moderna pode levar, pela captação da clientela dos produtos ou serviços em que a outra é usada, a prejudicar o titular desta. Daí o sistema de registo de marcas por classes de produtos ou serviços (arts 233º, nº 1, al. *b*), 236º, nºs 2 e 3, 244º e 245º, nº 2 do CPI), segundo a chamada classificação de Nice<sup>(23)</sup>.

O direito de propriedade industrial sobre uma marca resulta do seu *registo*, que, entre nós, tem eficácia constitutiva ou atributiva daquele direito (arts. 224º e 233º e ss. do CPI.). Esta regra sofre certas excepções, das quais destaco as relativas à protecção da chamada *marca notória*, ou seja, notoriamente conhecida em Portugal, nos termos do art. 241º, nº 2, do CPI e à protecção da chamada *marca de prestígio*, conforme o art. 242º do mesmo Código.

---

<sup>23</sup> Classificação internacional dos produtos e serviços adoptada pelo Acordo de Nice de 15.06.1957, revisto pelo Acto de Genebra (aprovado para ratificação pelo D. n.º 138/81, de 05.11).

Mercê do seu direito de propriedade industrial sobre a marca registada, o seu dono poderá fazer todos os usos dos quais a marca seja susceptível relativamente à comercialização dos produtos e serviços a que é destinada. Como consequência desta natureza do seu direito, o titular tem também o direito de impedir que, sem seu consentimento, quaisquer terceiros façam uso de uma marca idêntica, confundível ou associável com a sua (art. 258º), isto é, de uma marca que, usada em produtos idênticos ou afins daqueles para os quais a do titular foi registada, constitua *reprodução* da sua marca, por ser idêntica a ela, ou *imitação* da marca, por ser confundível com ela ou por, em consequência da identidade ou semelhança dos sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, criar, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda a associação entre o sinal e a marca.

É de se notar, entretanto, que a protecção jurídica do direito sobre uma marca tem um alcance territorial restrito (*princípio da territorialidade*): em regra, vigora só para o território do Estado cuja autoridade competente deferir o registo da marca a favor do respectivo titular<sup>(24)</sup>. Porém, essa protecção pode exceder os limites de um só Estado, quando seja obtida ao abrigo do registo internacional proporcionado pela Convenção de Paris de 1883 e pelo Acordo de Madrid de 1891, bem como nos termos do regime da *marca comunitária*, instituída pelo Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20.12.1993 <sup>(25)</sup>. Mesmo nestes casos, porém, haverá que considerar limitações territoriais ao gozo do direito sobre a marca: respectivamente, os Estados para os quais tenha sido obtido o registo internacional e o território do conjunto dos Estados-Membros da União Europeia.

O direito sobre a marca registada goza, nomeadamente, das seguintes garantias: (a) Não pode ser obtido registo da mesma marca ou de marca confundível para produto ou serviço idêntico ou afim (art. 239º, nº 1, al. *m*), do CPI); (b) No caso de alguém obter o registo de uma marca confundível com outra já registada, o titular desta pode requerer a declaração de nulidade do registo da outra, mediante acção judicial (arts. 33º, nº 1, al. *a*, e 35º, *idem*), ou opor-se à concessão do registo (art. 237º, *idem*); (c) O uso e mesmo os actos preparatórios do uso de uma marca que constitua reprodução ou imitação de uma marca registada sujeitam o seu autor a sanções criminais (art. 247º do C. Penal e arts. 323º e 324º do CPI), bem como a

---

<sup>24</sup> Em Portugal, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

<sup>25</sup> *J.O.C.E.*, L 11, de 14.01.1994, pp. 1 e ss.

responsabilidade civil por perdas e danos (arts. 316º do CPI e 483º e segs. do C.Civ.). Além disso, a pedido do titular da marca registada, pode o violador do seu direito ser condenado a abster-se do uso indevido, inclusivamente sob a cominação de uma sanção pecuniária compulsória (art. 829º-A do C.Civ.). Podem ainda ser apreendidos pelas alfândegas os produtos que trouxerem marcas indevidamente usadas (art. 319º).

Quanto à *marca não registada* (também designada por *marca de facto*), embora não seja objecto de um direito de propriedade industrial, o seu uso confere alguma protecção ao seu titular, já que este poderá: (a) Usar do direito de prioridade conferido pelo art. 12º do CPI; (b) Opor-se ao registo de marca idêntica ou semelhante, com fundamento em falta de novidade ou possibilidade de concorrência desleal (arts. 239º, nº 1, al. *m*), e 24º, nº 1, al. *d*), *idem*); (c) Reagir contra o uso da marca por terceiro, quando concorram os pressupostos da concorrência desleal (arts. 317º e 331º do CPI).

3.5. Face à protecção jurídica de que goza o direito sobre uma marca registada, à primeira vista a adopção de um sinal idêntico ao dessa marca como domínio de segundo (ou mesmo de terceiro ou superior<sup>26</sup>) nível num nome de domínio poderá implicar uma violação do direito do titular da marca. Esta afirmação comporta, porém, múltiplas restrições.

A primeira, que melhor examinaremos adiante, reside em o titular do nome de domínio amparar o seu registo num sinal distintivo ou outra expressão baseada num direito que lhe confira legitimidade para o usar.

Por outro lado, o titular da marca registada não pode invocar o seu direito sobre ela para impedir que terceiros, em conformidade com as normas e usos honestos das actividades comerciais e industriais, façam uso – designadamente em nome de domínio - do seu próprio nome e endereço, de indicações relativas a características dos produtos ou serviços objecto da sua actividade, bem como da própria marca, se for necessário para indicar o destino de um produto ou serviço (art. 260º do CPI).

Além disso, o titular da marca apenas pode impedir o uso dela por terceiros «no exercício de actividades económicas» (art. 258º CPI), mas não pode obstar ao emprego da expressão constitutiva da marca, ou semelhante, num nome de domínio que não seja destinado a uma utilização de carácter económico. Entende-se em geral

---

<sup>26</sup> Neste sentido, PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, obra cit., p. 131.

que este carácter da utilização consistirá, normalmente, no emprego do nome de domínio num *site* da *Web*, ou como endereço de correio electrónico, para fins de comercialização ou publicidade de bens ou serviços. Mas a jurisprudência comparada tem acolhido o entendimento de que também constitui exploração económica de um nome de domínio quando este é registado com o propósito de o transaccionar com lucro, isto é, fazendo do próprio nome de domínio a mercadoria objecto do negócio<sup>(27)</sup>.

Ademais, há ainda que observar os demais requisitos do art. 258º do CPI, do qual resulta, designadamente, que o titular de uma marca só poderá impugnar a detenção por um terceiro de um nome de domínio quando este venha a ser utilizado em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada. Não é, portanto, o mero registo do nome de domínio, mas sim o uso dele feito para comercialização de bens ou serviços idênticos ou afins, que confere direito ao titular da marca registada de invocar a protecção jurídica conferida ao seu direito à marca.

E, ainda, exige o mesmo artigo que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, haja um risco de associação ou confusão no espírito do consumidor. Valerão aqui critérios de aferição da confundibilidade semelhantes aos que são preconizados para a avaliação da existência de imitação ou confusão entre marcas<sup>(28)</sup>.

Este requisito de confundibilidade não vale, porém, nos mesmos termos para as chamadas *marcas notórias e de prestígio*, para as quais o CPI consagra uma protecção mais alargada, a qual se reflecte em normas das Regras da FCCN impeditivas do registo como nomes de domínio de sinais correspondentes a marcas como tais qualificáveis (als. *a*) dos nºs 2.3.2.4 e 2.3.9.2. Vd. tb os nºs 2.3.3.2, al. *d*), 2.3.5.2, 2.3.6.2, 2.3.7.2. e 2.3.8.2).

Para bem entender estas restrições das Regras, é preciso ter em conta que o CPI abre certas excepções ao princípio de que só a *marca registada* goza de protecção do direito absoluto e exclusivo e é protegida independentemente da ocorrência de qualquer dano, para o seu titular, pelo uso de marca semelhante (art. 224º, nº 1, do

---

<sup>27</sup> *Idem, ibidem*, p. 131 e ss.

<sup>28</sup> Sobre este tema, cfr. o meu “*Direito Comercial*”, Ediforum, Lisboa, 8ª ed., 2003, p. 394 e ss.

C.P.I. de 2003). Tais excepções correspondem a marcas que gozam dessa protecção apesar de não estarem registadas, como são os casos de :

- a) *Marca notória*, que é uma marca conhecida de uma grande fracção do público em geral, isto é, do conjunto da população (<sup>29</sup>): um pedido de registo de uma marca apresentado ao INPI pode ser indeferido, a pedido do interessado, com fundamento em a marca requerida ser confundível com outra *notoriamente conhecida* em Portugal, destinada a produtos idênticos ou afins (art. 6.º-*bis* da Convenção de Paris de 1883; e art. 241º, nº 2, do C.P.I. de 2003).
- b) *Marca de prestígio*, que é uma marca que associa à sua notoriedade uma reputação de tal modo elevada que justifica a sua prevalência, independentemente de registo no País, mesmo em relação a marcas idênticas destinadas a produtos não idênticos nem afins àqueles a que ela é destinada. Assim, pode ser recusado um pedido de registo de uma marca quando esta, «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade nem afinidade, constituir tradução, ou igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los» (art. 242º do C.P.I. de 2003).

Deste modo, é clara a *ratio* das als. a) do nº 2.3.2.4. e do 2.3.9.2. das Regras da FCCN: «A regra assenta no facto de uma marca notória ou de prestígio ser imediatamente reconhecida e associada a determinado produto ou serviço pelo internauta médio, isto é, pelo internauta normalmente diligente e astuto» (<sup>30</sup>)

Por isso, a protecção decorrente da regra constante das referidas alíneas vale apenas para as marcas *notórias* e *de prestígio*, e não para outras marcas que não atinjam aquela qualificação e protecção legais. Tal regra «não deve, portanto, ser entendida como significando uma protecção absoluta às marcas ou a outros nomes objecto de prévio registo constitutivo de direitos sobre os mesmos, que implique que tudo deva ceder perante a invocação da coincidência ou semelhança de um nome de

---

<sup>29</sup> PAUL MATHÉLY, *apud* AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, “*Marca Comunitária*”, Coimbra Editora, 1999, p. 106.

<sup>30</sup> MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, obra cit., p. 108..

domínio com o de uma marca ou outro nome registado. Muito menos implica que exista um direito automático a fazer migrar para nome de domínio qualquer marca ou outro nome das condições acima referidas. De um registo constitutivo de direitos sobre um nome não decorre necessariamente, nem sequer normalmente, a notoriedade desse nome.»<sup>(31)</sup>

3.6. Vejamos agora os *tipos de situações* em que se suscita conflitualidade relativa à protecção de marcas face à adopção e uso de nomes de domínio na Internet. Sem excluir a existência de outras possíveis situações ou condutas que ponham em causa os direitos dos titulares de marcas comerciais, concentraremos nestes confrontos a nossa atenção, por corresponderem à esmagadora maioria das hipóteses concretizadas na prática. Na verdade, os litígios mais frequentes são, como já disse, os que ocorrem devido ao registo de nomes de domínio conflituantes, por identidade ou semelhança, com *marcas* registadas, tendo normalmente por origem um ou vários dos tipos de conflitos de interesses entre o titular de uma marca registada e o titular de um nome de domínio registado a seguir indicados.<sup>(32)</sup>

Tais conflitos, note-se, não se dão propriamente *entre* os sinais distintivos – marcas e nomes de domínio –, mas *por causa* desses sinais, pois têm a ver com a ocorrência de conflitos de interesses devido à identidade ou confundibilidade entre tais sinais.

Note-se, também, que não é apenas o uso de um nome de domínio que é susceptível de gerar tais conflitos, mas sim e desde logo o registo e a consequente apropriação dele, independentemente do uso e até por causa do não-uso do nome de domínio - ou seja, da apropriação *estéril*, que denuncia geralmente má fé por parte do titular do nome de domínio registado

A) Muitos conflitos surgem quando ao titular de uma marca registada se depara o registo de um nome de domínio de segundo nível (*SLD*) idêntico ou confundível com a expressão nominativa componente da marca, cujo titular não detém qualquer direito – de propriedade industrial ou de outra natureza – sobre tal expressão. A

---

<sup>31</sup> Idem, ibidem, pp. 110-111.

<sup>32</sup> Sigo de perto a tipologia adoptada por P.A. DE MIGUEL ASENSIO, obra cit., p. 11 e ss..

prática vem registando vários tipos de motivações para este tipo de conduta do titular do nome de domínio, dos quais destacarei os seguintes:

(i) Pode tratar-se da conduta denominada *cybersquatting* ou “*pirataria de nomes de domínio*”, que consiste no registo (geralmente de forma sistemática e massiva) de nomes de domínio cujos *SLD*'s reproduzem ou imitam marcas (ou outros sinais distintivos) com principal incidência sobre marcas dotadas de notoriedade ou prestígio). Os *cybersquatters*, ao tomarem a dianteira na efectivação dos registos (valendo-se da regra da prioridade: *first come, first served...*) visam em geral apossar-se dos nomes de domínio para tentarem depois negociá-los com os titulares dos sinais distintivos neles reproduzidos ou lesar estes por outras formas, mormente mantendo os nomes de domínio inactivos com intenção de bloqueio do seu uso pelos interessados, ou tentando negociá-los com terceiros que tenham um sinal distintivo semelhante ou que tenham interesse em possuir tais nomes de domínio para fazer concorrência àqueles, ou que pretendam de alguma outra forma beneficiar da atractividade junto do público das marcas ou nomes comerciais reproduzidos nos nomes de domínio em causa (<sup>33</sup>).

(ii) Por vezes, ocorre que o registo do nome de domínio é detido por um empresário concorrente daquele que é o titular da marca registada, visando o primeiro usar o nome de domínio para oferecer na Internet os seus produtos ou fazer algum outro tipo de prática concorrencial ao titular da marca.

A tendência registada na legislação e jurisprudência comparadas é claramente no sentido de considerar estes tipos de condutas como violação do direito sobre a marca, com as consequências inerentes e, desde logo, com a determinação do cancelamento do registo do nome de domínio a favor do detentor ilícito.

B) Outras situações porém, correspondem apenas a uma *coincidência fortuita*, que pode resultar de múltiplas circunstâncias mercê das quais ambas as partes em confronto têm direitos juridicamente protegidos a empregar como nomes de domínio determinadas marcas (e/ou outros sinais distintivos).

Assim sucede, p. ex., quando o titular do registo do nome de domínio idêntico a uma marca é uma outra empresa ou entidade que (i) opera em diferente sector de

---

<sup>33</sup> F. CARBAJO CASCÓN, *obra cit*, p. 75/76.

actividade e nele adoptou uma marca idêntica ou confundível para os seus produtos (legitimamente, devido ao já apontado *princípio da especialidade* das marcas), ou que (ii) opera em outro país em que tem registada uma marca idêntica ou confundível com aquela (legitimamente, devido ao também já aludido *princípio da territorialidade* das marcas), ou ainda que (iii) é titular de um direito sobre um sinal distintivo nominativo ou misto de outro tipo (firma ou denominação, nome de estabelecimento, logótipo), ou um sinal de outro tipo (direito de autor sobre o título de uma obra, direito sobre o título de uma publicação periódica, etc.).

A ocorrência de conflitos de interesses devidos a situações destas espécies é potenciada por diversos factores, tais como:

a) A circunstância de cada domínio de segundo nível (*SLD*) só gozar de exclusividade dentro do respectivo domínio primário (*TLD*), existindo um grande número de domínios primários internacionais e nacionais/territoriais, além de alguns destes comportarem sub-domínios classificadores relativamente aos quais aquela exclusividade é como que fraccionada (o registo de um nome de domínio sob **‘.pt’** não confere exclusividade relativamente ao sub-domínio **‘.com.pt’**, **‘.net.pt’**, etc.);

b) A grande variedade de sinais distintivos que gozam de protecção jurídica susceptível de legitimar os respectivos titulares a adoptar nomes de domínio com base naqueles;

c) O efeito técnico global dos nomes de domínio, que tornam os respectivos URL’s contactáveis a partir de qualquer ponto do Mundo;

d) O progressivo desenvolvimento do papel dos motores de busca na Internet, que recenseiam em fracções de segundo todas as referências a uma determinada palavra ou expressão, tornando assim muito fácil a criação de situações de confusão entre nomes de domínio idênticos (embora atenuando este efeito pelo facto de a busca ser estritamente literal, o que afasta a confundibilidade com grande número de sinais ou expressões apenas parecidos, mas não iguais).

Genericamente, nestes casos de conflitos entre o titular de uma marca e o titular de um nome de domínio que tenha por base um outro direito sobre uma marca (ou outro sinal) idêntica, deverá prevalecer a regulamentação própria dos nomes de domínio, designadamente a solução do já apontado *princípio da prioridade*.

Consequentemente, será de manter o registo do nome de domínio a favor do titular, que beneficiará da circunstância de o ter pedido em primeiro lugar.

C) Note-se que nem só as marcas registadas proporcionam aos seus titulares protecção face ao registo de nomes de domínio contendo *SLD* idênticos por parte de terceiros que não detenham qualquer direito sobre os respectivos sinais.

Na verdade, o titular do registo do nome de domínio pode através deste fazer *concorrência desleal* ao titular de uma *marca de facto*, não registada, pois poderá desencadear toda uma variedade de condutas concorrenciais violadoras da ética comercial, usando ou colhendo proveito ilegítimo da reputação da marca ou nome comercial, denegrindo a reputação do titular destes sinais distintivos, provocando confusão da sua empresa ou produtos com os deste, enfraquecendo a força distintiva ou publicitária do sinal distintivo deste, etc.. Todas estas e múltiplas outras condutas concorrenciais que se tornam assim viáveis recaem ou podem recair sob a previsão do art. 317º do CPI, cujas alíneas, convém lembrar, contêm apenas um enunciado exemplificativo de situações mais frequentemente enquadráveis na definição de *acto de concorrência desleal* contida no corpo do artigo.

Este instituto do nosso direito positivo abrange, designadamente, as condutas denominadas pela jurisprudência anglo-saxónica de *passing off*, pelas quais um empresário confunde ou engana os clientes, apresentando os seus produtos ou serviços como se fossem de um concorrente, para beneficiar da reputação deste, nomeadamente usando um sinal distintivo deste (<sup>34</sup>).

Particularmente sensível se tem revelado o direito norte-americano aos efeitos de enfraquecimento ou diluição da eficácia distintiva das marcas registadas que pode resultar da sua indevida utilização como nomes de domínio por um terceiro. Inclusivamente, daí resultou a adopção de uma lei federal – o *Anti-Dilution Act* - que alterou o regime das marcas para abranger este tipo de abuso quando ocorrido no campo dos nomes de domínio (<sup>35</sup>).

---

<sup>34</sup> Cfr. FERNANDO CARBAJO CASCON, obra cit., p. 87, nota (69).

<sup>35</sup> Idem, ibidem, p. 86 e nota (66).

3.7. Refira-se, ainda, a possibilidade de o nome de domínio registado por um empresário (ainda que sem base numa marca ou outro sinal distintivo) poder tornar-se fonte de uma marca, para a qual o respectivo titular poderá reivindicar a protecção do respectivo direito de propriedade industrial ou do regime da concorrência desleal (<sup>36</sup>).

Na realidade, mesmo que, por falta de adequado regime legal, o nome de domínio não possa gozar de uma protecção como sinal distintivo equiparável aos direitos de propriedade industrial consagrado pela lei, p. ex., para as marcas (art. 1303º do Cód. Civil e CPI), porém, como já sustentei atrás, ele goza de certas formas de protecção jurídica, inclusivamente a de não poder o responsável pelo registo privar arbitrariamente dele o seu titular. Só nos casos e termos previstos no regime respectivo é que pode a entidade gestora do registo proceder à sua *remoção*, para usar a terminologia das Regras da FCCN (nº 2.8).

Porém, o uso de um nome de domínio como endereço de Internet em conexão com actividades comerciais pode determinar – e geralmente determina – que ele ganhe significativo valor distintivo e identificativo dos respectivos produtos ou serviços ou conexo com eles, o que justifica a sua protecção face a condutas de terceiros que pretendam beneficiar-se com essa reputação.

Evidentemente, a melhor forma de garantir essa protecção consistirá em o titular do nome de domínio cuidar de o registar como marca, obtendo assim um direito de propriedade industrial sobre a expressão que constitui o respectivo domínio de segundo nível (*SLD*) ou, até, sobre o conjunto *SLD+TLD*, que se me afigura perfeitamente registável como marca, sendo até, segundo creio, prática frequente requerer os dois registos, em simultâneo ou em momentos distintos. A larga difusão que poderá – graças à Internet – ser obtida para a expressão constitutiva da marca baseada no nome de domínio será uma forma bastante eficaz de ela vir a ganhar notoriedade, isto é, de que o respectivo titular possa com mais facilidade aceder à protecção da *marca notória*.

Por outro lado, o uso de um nome de domínio poderá, em adequadas circunstâncias, configurá-lo como um sinal distintivo e propagandístico dos produtos ou serviços comercializados ao abrigo daquele, *maxime* no *site* da Internet por ele endereçado, o que poderá conferir ao seu *SLD* o carácter de *marca de facto*, não

---

<sup>36</sup> Sobre este assunto, cfr. FERNANDO CARBAJO CASCON, obra cit., p. 229 e ss; e PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, obra cit., p. 153 e ss.

registada, legitimando o seu titular a usar dos meios inerentes à respectiva protecção, a que atrás já aludi.

Nessa ou em outras circunstâncias, uma conduta de terceiro que, com finalidade de fazer concorrência ao titular nome de domínio, afecte os interesses deste com lesão da ética comercial, poderá suscitar a aplicação dos meios de repressão da *concorrência desleal* (arts. 317º e segs. do CPI). Tal poderá ser, p. ex., o caso do registo por um concorrente de um nome de domínio com *SLD* similar sob outro *TLD* ou outro sub-domínio do mesmo *TLD*.

#### 4. Meios de resolução de litígios

4.1. O incremento do *cybersquatting* criou fortes reacções dos titulares de marcas registadas. Ficou famoso nos EUA o caso *Toeppen*, surgido em 1996 da conduta de Dennis Toeppen, que registou um grande número de nomes de domínio de empresas de grande prestígio e tentou de seguida vendê-los a estas pedindo elevadas quantias. O mau exemplo deu frutos e outros numerosos *cybersquatters* têm surgido e suscitado numerosas situações de litigiosidade.

Ora, os meios judiciais de reacção contra este tipo de condutas revelaram-se ineficazes, devido a dificuldades de enquadramento legal pela novidade das questões de nomes de domínio, à lentidão dos tribunais e ao elevado encargo das custas e honorários.

Tornou-se, assim, necessário, criar meios jurídicos e institucionais específicos para resolver os litígios de forma juridicamente correcta, adequadamente célere e com custo módico <sup>(37)</sup>.

Foi para atender a estes objectivos que a ICANN aprovou, em 24.10.1999, a “*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*” (UDRP) e as *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, diplomas normativos cujas disposições vinculam as entidades registadoras de nomes de domínio, por força de normas incluídas no credenciamento destas pela mesma ICANN. Dessas disposições faz parte

---

<sup>37</sup> Sobre este tema, cfr. : MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, obra cit. p. 21 e ss.; DÁRIO MOURA VICENTE, obra cit. p. 220 e ss.; PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, obra cit., p. 117 e ss.; ALEXANDRE CRUQUENAIRE, “*Le Règlement Extrajudiciaire des Litiges Relatifs aux Noms de Domaine*”, Col. “Cahiers du C.R.I.D.”, nº 21, Bruylant, Bruxelles, 2002.; ANNETTE KUR, “*UDRP*”, Max-Planck Institute, Munique, in <http://www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf>; G. GERVAISE DAVIS III, obra cit.

a obrigação de as mesmas entidades registadoras incluírem normas correspondentes nos contratos (*Register agreements*) celebrados com cada um dos titulares dos nomes de domínio registados, pelo que estes ficam vinculados a acatá-las.

Assim, a UDRP e as Rules são vinculantes para todas as partes interessadas e, entre o mais, sujeitam-nas às decisões que forem tomadas por um *processo administrativo* que conduz à decisão por um *painel de perito(s)* (<sup>38</sup>), processo esse intentado perante uma das entidades detentoras de centros de resolução de litígios credenciadas pela ICANN: WIPO – World Intellectual Property Organisation; National Arbitration Forum, CPR Institute, E-Resolution. Isto, note-se, sem prejuízo da legitimidade dos litigantes para submeterem a decisão do litígio aos tribunais estatais competentes, antes ou depois do procedimento administrativo (cfr. o § 4, al. *k*, da UDRP).

4.2. Ao abrigo e nos termos da UDRP (§ 4, al. *a*)), o titular de uma marca registada poderá mover, mediante uma *reclamação* ou *queixa (complaint)*, um *processo administrativo* contra o titular do registo de um nome de domínio, desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos, que analisarei sinteticamente:

- 1) *O nome de domínio registado pelo demandado é idêntico ou confundível com uma marca de comércio ou de serviços sobre a qual o reclamante tem direitos.*

Este primeiro requisito suscita a aplicação de critérios de aferição da confundibilidade semelhantes aos usados para avaliar a existência de imitação ou confusão de marcas (<sup>39</sup>).

- 2) *O demandado não tem direitos ou interesses legítimos a respeito do nome de domínio.*

---

<sup>38</sup> Contra a qualificação como arbitragem deste procedimento administrativo, cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, obra cit., p. 222 e seg.

<sup>39</sup> Cfr. o meu “*Direito Comercial*”, já cit, p. 394 e ss.

No tocante a este segundo requisito, a UDRP fornece (§ 4, al. c)) um conjunto de meios alternativos de demonstração positiva da existência de direitos ou interesses legítimos pelo titular do nome de domínio, a saber:

- (i) Antes de qualquer notificação do litígio, o demandado fez uso ou preparativos de uso do nome de domínio ou de um nome (entenda-se: sinal distintivo nominativo) correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de bens ou serviços;
- (ii) O demandado (indivíduo, empresa ou outra organização) tem sido comumente conhecido pelo nome de domínio, mesmo sem ter adquirido direitos sobre uma marca;
- (iii) O demandado faz um legítimo uso do nome de domínio, não-comercial ou leal, sem intuito de obter proveito comercial através de desvio por meio enganoso de consumidores ou de desacreditar a marca em questão.

Dado o carácter negativo deste segundo requisito – que suscita o consabido princípio *negativa non sunt probanda* -, o autor da reclamação geralmente apenas pode afirmar que não se verifica nenhuma destas circunstâncias e, quando muito, carrear indícios negativos de carácter indirecto ou remoto, ficando a cargo do demandado fazer a prova de qualquer delas para paralisar a pretensão do queixoso.

3) *O nome de domínio foi registado e é utilizado de má fé pelo demandado.*

Este terceiro requisito é o que suscita maiores dificuldades, dado o carácter subjectivo da *má fé*. Daí que a UDRP contenha (§ 4, al. b)) um enunciado exemplificativo de circunstâncias consideradas evidenciadoras deste pressuposto, a saber:

- (i) Circunstâncias que indiquem ter sido o nome de domínio registado ou adquirido pelo demandado principalmente com o objectivo de vender, arrendar ou transferir de outro modo o registo do nome de domínio para o queixoso titular da marca comercial ou de serviços ou para um concorrente deste, por uma contrapartida cujo valor exceda os encargos suportados pelo demandado com o nome de domínio;

- (ii) Ter o demandado registado o nome de domínio a fim de impedir o titular da marca comercial ou de serviços de reflectir esta marca num correspondente nome de domínio;
- (iii) Ter o demandado registado o nome de domínio principalmente com o objectivo de perturbar o negócio de um concorrente;
- (iv) Ter o demandado, com o uso do nome de domínio, tentado intencionalmente atrair, a fim de obter vantagem comercial, utilizadores da Internet para o seu *web-site* ou outro local *on-line*, através da criação de uma probabilidade de confusão com a marca do queixoso, induzindo que este seja a fonte, o patrocinador, filiado ou apoiante do *web-site* ou outro local do demandado, ou de um produto ou serviço no *web-site* ou outro local do demandado.

4.3. No tocante à solução dos litígios relativos ao registo de nomes de domínio sob ‘.pt’ ou seus sub-domínios, o nº 2.11 das Regras da FCCN vincula os respectivos titulares a recorrer à arbitragem voluntária institucionalizada, de acordo com o art. 38º da Lei nº 31/86, de 29.8 (que disciplina a arbitragem voluntária) e a Portaria nº 81/2001, de 8.2 (que contém a lista das entidades autorizadas a realizar arbitragens voluntárias institucionalizadas). A entidade escolhida deve ter competência para proceder a arbitragens sobre esta matéria. E é aplicável subsidiariamente, entre a demais legislação, a constante daqueles diplomas <sup>(40)</sup>.

Note-se que o recurso à arbitragem apenas é vinculativo para a parte no litígio que for titular do nome de domínio, mas não para a outra parte que o não seja.

Esta solução veio consumir uma evolução das Regras que, na versão de 1999, se limitavam timidamente a aconselhar «às instituições envolvidas chegar a acordo sobre a posse do mesmo» nome de domínio, e na versão de 2001 apenas *facultavam* às partes envolvidas acordar em recorrer à arbitragem, sem lhes impor tal via de resolução de litígios, o que determinava a geral ineficácia deste instrumento.

---

<sup>40</sup> Cfr. MIGUEL DE ALMEIDA ANDRADE, obra cit. p. 135 e ss..