



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio de Janeiro, em 21.08.2001.

Senhor Procurador-Geral,

Em atenção aos Ofícios nºs. 460/GM e 462/GM, datados de 14.08.2001, encaminhados, originariamente, ao Presidente do INPI, pela Assessoria Parlamentar do MDICE, pelos quais aquele órgão ministerial reitera a esta Autarquia comentários acerca do Projeto de Lei nº 2.535/00, de autoria do Deputado Valdeci Oliveira, cumpre informar o que segue.

De início, importa consignar que, por força do Ofício nº 230/GM, de abril de 2000, encaminhado a este Instituto pela mesma Assessoria Parlamentar do MDICE, o predito Projeto de Lei foi objeto de exame preliminar por parte desta advogada da PROC/DICONS, do qual resultaram as proposições expendidas no documento datado de 20.07.2000, encaminhado, naquela oportunidade, à apreciação do Senhor Presidente do INPI.

Entretanto, imperioso é reconhecer que a exiguidade do lapso ulteriormente empregado na execução daquele mister conduziu a uma análise sobremaneira perfunctória da matéria então posta, notadamente porque prefalado Projeto de Lei versa sobre tema incipiente e complexo, alvo de debates e discussões no âmbito administrativo e judicial interno, situando-se em um contexto jurídico ainda bastante obscuro na maioria dos países - e isto é fato notório.

Por óbvio que tais circunstâncias podem ter dado azo a um trabalho que, ao menos no momento atual, possa ser considerado sem maior aplicabilidade prática, porque talvez não se encontre em perfeita sintonia com o perfil do panorama fático-jurídico que hoje se avista.

Nessa esteira, tendo em vista o interregno transposto desde aquela ocasião e considerando o estágio de transição que hoje se presencia, adequado para a reavaliação de propósitos e objetivos, *re mellius perpensa*, avistam-se apropriadas proposituras outras, ao que se abandona, de pronto, aquelas antes lançadas no documento de 20.07.2000, não obstante se mantenham ainda legítimas as suas premissas.

Como de fato, o tema "nome de domínio x marca" se ressent de soluções urgentes, visando a criação de um arcabouço jurídico, quando menos para tornar eficaz a proteção de direitos sobre aqueles bens já salvaguardados pelo ordenamento jurídico.

E, nesse espectro, registre-se que, na atualidade, a propriedade intelectual como um todo e, em particular, o direito autoral, se sujeitam ao que se pode denominar como a maior ameaça já sofrida nos mais de dois séculos de existência da tutela legal específica. E a tecnologia da informação segue seu rumo inexorável.

### **NOME DE DOMÍNIO X MARCA**

O espaço virtual inicialmente habitado apenas por estudantes universitários, cientistas e programadores, foi, em pouco tempo, literalmente invadido por todos os tipos de pessoas, físicas e jurídicas, de direito público e de direito privado, com os mais diversificados propósitos, que variam desde a transferência instantânea de conhecimentos e de riquezas em informações, como decorrência natural da promoção do intercâmbio cultural, até o comércio eletrônico de bens e serviços.

E esse espaço virtual, considerado o mais democrático meio de expressão, também invadiu rapidamente empresas, escritórios, bancos, entidades governamentais e não governamentais, lojas e lares do mundo inteiro, que passaram a interagir global e livremente, sem quaisquer regras ou limitações.

Como consequência inequívoca, se, de um lado, esse mundo virtual possibilitou a criação de um fórum para o intercâmbio cultural e de um espaço até então inimaginável para o desenvolvimento das atividades econômicas, de

outro, deu margem à publicidade de materiais que, por vezes, constituem, até, atos ilícitos.

E esse veloz e vertiginoso crescimento do universo *on-line*, em especial a rede mundial Internet, também resultou na necessidade de se instituir algum tipo de registro individualizado, visando impedir a duplicidade e a coincidência de nomes de domínio, ou seja, obstar a existência de duas ou mais locações virtuais com a mesma denominação, com o mesmo "endereço eletrônico" ou "endereço virtual", o que, decerto, importaria em enorme confusão na circulação de dados junto à sociedade internacional, e, via de consequência, em prejuízos para a atividade mercantil e para o consumidor.

Nesse contexto, o sistema de nome de domínio, ou *Domain Name System*, foi a solução aprioristicamente avistada para identificar e situar uma pessoa, física ou jurídica, no ciberespaço. E esse sistema é, hoje, elemento essencial na infra-estrutura da rede eletrônica Internet.

Contudo, à vista do universo complexo e *sui generis* que é a Internet, a tarefa mais árdua para o Direito tem sido, de fato, tentar regular direitos e obrigações nesse mundo virtual e ainda insuficientemente conhecido, devido, principalmente, à ausência de paradigmas concretos.

No respeitante, particularmente, ao elemento do nome de domínio compreensível à linguagem humana, denominado "nome de domínio de segundo nível" ou "nome de domínio secundário", o direito positivo, que ainda se vê estático e arcaico diante do dinamismo da Internet, vem, concomitantemente, buscando regulamentar a sua utilização e tentando promover o seu enquadramento jurídico, estabelecendo analogias no esforço de tentar equipará-lo a institutos diversos, para fins de conferir-lhe a proteção adequada.

Nessa perspectiva, entendem alguns que o nome de domínio constitui típico endereço, com a simples diferença de ser veiculado em meio virtual. Já outros tentam assimilar o nome de domínio ao elemento característico do nome de empresa.

E ainda há aqueles que defendem a tese de que a Internet gera um direito peculiar, a ser aplicado de forma independente, com fundamento no princípio da liberdade de expressão que norteia o ciberespaço.

No entanto, hodiernamente, se evidencia indiscutível ser uma realidade fática a tendência da assimilação do nome de domínio à mesma natureza jurídica da marca.

De fato, a antiga concepção de marca como sendo "o sinal distintivo de determinado produto ou serviço" vem sendo largamente ampliada, eis que a marca é, já agora, usualmente empregada não apenas nos indicativos do comércio ou da produção de bens e serviços, mas, também, nos indicativos de operações diversas, como, por exemplo, na escolha do produto ou serviço, na verificação e nas condições de sua fabricação ou prestação.

Em função desse panorama atual, onde a marca preserva a identidade do produtor ou do prestador de serviço, e à vista da ampliação e da evolução constante do comércio eletrônico de bens e serviços na Internet, o traço compreensível à linguagem humana que integra o nome de domínio na Internet adquiriu, basicamente, o valor de marca na comunidade eletrônica.

Juridicamente, nenhum óbice se avistaria, em princípio, à equiparação do nome de domínio, de *per se*, à marca, e, em tese, seria aquele bem passível de registro como marca, à luz da definição contida no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial vigente (Lei nº 9.279/96), que reza:

*"Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."*

Também sob a ótica do Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido pelo acrograma em inglês TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que é, hoje, o diploma internacional multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente, lícita seria a assimilação do nome de domínio à marca, haja vista a definição introduzida no texto do Acordo, em seu art. 15, item 1: *"Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá*

*constituir 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 marca."*

Todavia, se afiguram muitas as dificuldades que haveriam de ser superadas na adoção do sistema de marcas para tutelar legalmente o nome de domínio, como as que tocam, por exemplo, à ausência de limites geo-políticos na comunidade eletrônica, à delimitação da competência jurisdicional para dirimir conflitos, e, ainda, no caso particular do Brasil, à própria natureza constitutiva do registro de marca, característica intrínseca do sistema de propriedade na ordem jurídica pátria.

De qualquer sorte, sob o prisma jurídico, impõe-se ao operador do Direito, ainda que à vista de um panorama novo e obscuro, instituir um sistema normativo adequado a tutelar o nome de domínio, ou, quando menos, conformar a proteção do bem ao ordenamento jurídico vigente, a fim de conferir maior segurança ao fluxo de dados na comunicação digital.

Por outro lado, não pode o operador do Direito, com supedâneo no exercício daquele mister, ignorar que o princípio mais precioso que norteia a rede Internet é, justamente, o da liberdade de expressão, consagrado constitucionalmente, sob pena de cometer excessos que venham a cultivar a semente da destruição do maior meio de comunicação do século.

Já sob a ótica dos fatos - e o Direito nasce dos fatos, tem sua origem na realidade social -, é inquestionável que a ampliação do uso da Internet para a comercialização de bens e serviços torna imperativo robustecer o amparo aos direitos já incorporados ao patrimônio de terceiros, independentemente de exercerem, ou não, atividade econômica no universo *on-line*.

Assim é que, aquela concepção de navegação livre, sem barreiras ou fronteiras, vem, cada vez mais, se distanciando da realidade fática, na medida em que através da rede Internet são realizadas, diariamente, milhões de transações comerciais, conduzindo, por um lado, à valorização de alguns sites, que, hoje, chegam a valer milhões de dólares, e, por outro, à

Ante as circunstâncias atuais, ao operador do direito vêm sendo imputadas soluções urgentes, visando a criação de um arcabouço jurídico, ao

menos para tornar eficiente e eficaz a proteção de direitos sobre bens já salvaguardados pelo ordenamento jurídico, principalmente no orbe da propriedade intelectual.

A esse respeito, ressalte-se que, no "Encontro sobre Marcas e Nome de Domínio na Internet", promovido no ano passado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, foi unanimemente entendido que o direito sobre a marca e outros direitos de propriedade intelectual deveriam ser protegidos de forma eficiente na Internet.

Igualmente preocupado com essa questão, o governo norte-americano publicou os denominados *Green Paper* e *White Paper*, apresentando propostas quanto à regulamentação dos registros dos nomes de domínio à luz das marcas registradas.

### **O PROJETO DE LEI Nº 2.535/2000**

Com a consciência de todo o panorama fático-jurídico instalado, forçoso é não só reconhecer, como, também, elogiar e aclamar a iniciativa pioneira e brilhante do nobre Deputado Federal Valdeci Oliveira na apresentação do Projeto de Lei nº 2.535/2000.

Perfeito na sua concepção, o Projeto de Lei em discussão, entretanto, carece de alguns aperfeiçoamentos, sendo curial a extensão da proteção, no âmbito da Internet, a sinais outros, além do nome civil e do pseudônimo, bem como das marcas notórias ou registradas nos termos da Lei nº 9.279/96.

É certo que o Brasil, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, consagrou o princípio do *first-to-file* para o registro dos nomes de domínio, o que implica dizer que o registro é concedido ao primeiro que o solicitar.

Contudo, é hoje pacífica a necessidade de fortalecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do registro dos nomes de domínio.

Por conseguinte, não obstante a sistemática introduzida para o registro dos nomes de domínio no País, imperioso se torna a observância de um dos

princípios que atuam no Direito Comercial, segundo o qual o sinal, para ser apropriado e utilizado com exclusividade deve ser lícito e estar disponível no mundo jurídico.

Com efeito, existem sinais que, de *per se*, estão interditados por motivo de ordem pública, seja em função do seu caráter oficial ou público, seja porque são contrários à moral e aos bons costumes, seja em razão do seu caráter enganoso.

Outrossim, existem sinais outros que estão, igualmente, indisponíveis, seja porque já se encontram apropriados por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, seja porque se inserem no âmbito dos direitos personalíssimos.

Doutra parte, no que toca, particularmente, às marcas registradas, ao encampar-se a tese de que seus efeitos possuem alcance total e irrestrito, pretérito e futuro, entender-se-ia que todo nome de domínio ou qualquer outra referência utilizada na Internet que se assemelhasse ou importasse variação de marca registrada caracterizaria violação aos direitos do titular da marca.

Essa tese, é de se convir, não encontra suportaçãõ na razoabilidade, eis que é perfeitamente viável a existência simultânea de dois ou mais nomes no mercado, ainda que virtual, sem que isso implique, necessariamente, em violação a direitos de terceiros ou em danos para o consumidor. Exemplo prático ocorre quando as atividades mercantis não guardam qualquer relação entre si.

Para a escorreita avaliação dessa questão, haveria, portanto, que ser transposto para o âmbito do registro de nomes de domínio o mesmo princípio que rege o Direito Marcário e atua no orbe do Direito Comercial como um todo, qual seja: o princípio basilar da especialidade.

É justamente partindo de todas essas premissas e com base nos princípios que regem o direito pátrio que, na oportunidade, sugere-se algumas modificações ao Projeto de Lei em relevo.

Cumpre assinalar, por oportuno, que algumas das alterações propostas se encontram em sintonia com a tendência que vem se evidenciando

claramente em algumas decisões do Poder Judiciário Brasileiro sobre questões envolvendo nomes de domínio, marcas e outros sinais distintivos, nas quais o conflito é literalmente admitido, com fundamento nas disposições da Constituição Federal, da Lei de Propriedade Industrial, da Resolução nº 01/98, do Comitê Gestor Internet Brasil - CG e nas normas sobre concorrência desleal.

Certamente que, sob esse prisma, poder-se-ia, mais do que propor algumas alterações, ensaiar, desde já, um projeto mais arrojado, como substitutivo ao Projeto de Lei em causa, que contemplasse disciplinar quanto à registrabilidade de nomes de domínio e a utilização desses bens e dos demais sinais, indicações e referências no âmbito da rede Internet, estabelecendo-se um sistema *sui generis* de proteção do nome de domínio no seio do Direito de Propriedade Intelectual e reforçando-se a proteção dos direitos sobre marcas e outros signos distintivos e dos direitos autorais, já resguardados na legislação específica.

Todavia, por ora, propugna-se, apenas, por algumas modificações no enfocado Projeto de Lei, para fins de estender a proteção de que trata a sinais outros no âmbito da rede eletrônica Internet.

Para melhor compreensão, permite-se, então, reproduzir o Projeto de Lei já com as alterações propostas, conforme adiante:

#### **PROJETO DE LEI**

**Dispõe sobre a registrabilidade dos nomes de domínio e dá outras providências.**

**Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre a registrabilidade dos nomes de domínio.

**Art. 2º** Para os efeitos desta Lei, considera-se nome de domínio o nome domínio secundário, utilizado no âmbito da rede Internet.

**Art. 3º** São suscetíveis de registro como nome de domínio sinais visualmente perceptíveis que não apresentem anterioridades com

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

nomes de domínio já registrados e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

**Art. 4º** Para serem suscetíveis de registro como nomes de domínio, os sinais referidos no artigo anterior devem, ainda:

**I** - ter, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 26 (vinte e seis) caracteres;

**II** - ser formados por uma combinação de letras ou de letras e números, sendo admitido, unicamente, além de letras e números, o hífen.

**Parágrafo único.** Para os fins deste artigo, entende-se por letras o conjunto de caracteres de "a" a "z".

**Art. 5º** Não são suscetíveis de registro como nome de domínio:

**I** - sinal contrário à moral e aos bons costumes;

**II** - sinal que ofenda a honra ou imagem de pessoas;

**III** - sinal que atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;

**IV** - sinal que constitua designação de brasão, arma, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais;

**V** - sinal que constitua designação ou sigla de entidade ou órgão de direito público interno ou externo, salvo se requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

**VI** - sinal que constitua designação ou sigla de organismo internacional, salvo se requerido o registro pelo próprio organismo;

**VII** - sinal que constitua indicação geográfica, assim definida na Lei nº 9.279/96, salvo se requerido o registro por pessoa legitimada, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

**VIII** - sinal que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome de empresa de

terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

**IX** - sinal que constitua nome civil, nome de família ou patronímico de terceiro, salvo com consentimento do respectivo titular, herdeiros ou sucessores;

**X** - sinal que constitua pseudônimo ou apelido de terceiro, notoriamente conhecido no País, salvo com expresso consentimento do respectivo titular, herdeiros ou sucessores;

**XI** - sinal que constitua nome artístico, singular ou coletivo, de terceiro, salvo com consentimento do respectivo titular, herdeiros ou sucessores;

**XII** - sinal que designe nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como sua imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizado pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

**XIII** - sinal que reproduza nome de obra literária, artística ou científica de terceiro que esteja protegido por Direito Autoral e seja suscetível de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do respectivo autor ou titular;

**XIV** - sinal que imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia que tenha sido declarada notória, nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/71, enquanto ainda vigente a proteção legal;

**XV** - sinal que imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia registrada, considerada de alto renome, na forma da Lei nº 9.279/96;

**XVI** - sinal que imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia considerada notoriamente conhecida, na forma da Lei nº 9.279/96, suscetível de causar confusão ou associação com este sinal distintivo;

**XVII** - sinal que imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia registrada, na forma da Lei nº 9.279/96, suscetível de causar confusão ou associação com este sinal distintivo;

XVIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca alheia que o requerente do registro do nome de domínio evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, suscetível de causar confusão ou associação com a marca;

XIX - sinal que reproduza conceitos predefinidos no âmbito da rede eletrônica Internet.

Art. 6º As proibições elencadas no artigo anterior se aplicam, no que couber, ao uso de sinais, identificações e quaisquer outras referências no âmbito da rede Internet.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

## CONCLUSÃO

Diante da complexidade da matéria, resta indubitável que este é, apenas, um simples e tímido esboço de um aparato normativo que enseja deva ser quantitativa e qualitativamente mais amplo, eis que necessita, em nível nacional, compor questões também de extrema relevância, como, por exemplo, o alcance da liberdade de expressão, a censura, a possibilidade de adjudicação do registro de nome de domínio que constitua marca registrada ao legítimo titular do direito sobre o sinal, a tipificação dos crimes cometidos contra os nomes de domínio e daqueles praticados por meio de nome de domínio, os crimes contra a moral e os bons costumes, a segurança na Internet e a proteção da privacidade, dentre outras.

À propósito dos crimes, existe, ainda, um rol de condutas praticadas no meio virtual que poderiam ser tipificadas como "crimes informáticos" e que, certamente, tendem a se ampliar a curto prazo, à medida em que a tecnologia avança.

Decerto que os "crimes informáticos", com raras exceções, constituem condutas já tipificadas como crimes no Código Penal Brasileiro e em várias normas penais especiais, tais como a fraude, o furto, o estelionato, a obtenção ilícita de segredos industriais e comerciais, a falsificação e a violação de

direitos de autor e de direitos de propriedade industrial, delas diferindo apenas quanto ao instrumento pelo qual o ato delituoso é praticado.

E é justamente sob essa ótica, ou seja, em razão da distinção do meio pelo qual o delito é praticado, que a classificação legal existente é duvidosa, donde caberia a competente adequação da sistemática do Direito Penal Brasileiro ou, melhor ainda, a instituição de uma legislação penal especial que contemplasse a tipicidade de tais condutas, de forma independente e desarraigada da disciplina penal vigente, já tão desgastada pelo tempo.

Retornando, então, propriamente ao registro de nome de domínio, cumpre consignar que existem, ainda, questões pontuais de maior complexidade e que demandam prazo mais longo para elucidação, mormente porque transcendem os limites do território nacional, tais como o foro competente para dirimir controvérsias entre países, a possibilidade de criação de tribunais internacionais, a solução de controvérsias extra-judicialmente, dentre outras.

Concluindo, é fato que o fenômeno da Internet e a questão aqui vertida sobre o registro do nome de domínio emergem, hoje, como questões de ordem pública internacional, sendo, portanto, necessárias regras de alcance maior do que as atuais leis de mercado, donde deve exsurgir um corpo normativo próprio capaz de absorver soluções para os problemas suscitados pela revolução tecnológica.

Estas são as considerações que me permito, mais uma vez, aduzir sobre matéria tão atual, não obstante deva consignar a necessidade de se aprofundar muito mais no tema e de se unir esforços na busca de uma política nacional capaz de contemplar a adequada proteção aos direitos de propriedade intelectual no âmbito da Internet, direitos esses que têm como um dos seus guardiões, ainda que na esfera administrativa, o próprio INPI.

Atenciosamente

**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Advogada OAB/RJ nº 76.051  
Matrícula SIAPE nº 00449523

c/c Chefe da DICONS.