

# PROTEÇÃO À MARCA REGISTRADA CONTRA O CYBERQUATTING E TYPOSQUATTING: A NECESSÁRIA CELERIDADE

Luís Roberto Medina

Curso de Pós-graduação em Direito da Comunicação Digital

Orientador: Fernando Macedo Netto

## RESUMO

Este trabalho tem por objeto apresentar como ocorre a proteção da marca registrada no âmbito do registro de domínio, especialmente contra o Cyberquatting e Typosquatting, focando na necessária celeridade do procedimento. E demonstrando a sua eficácia e simplicidade. E a internacionalidade do seu modo de proceder.

**Palavras-chave:** cyberquatting, typosquatting, marca registrada, nome de domínio, CGI.br, NIC.br, ICANN, solução de conflito.

## INTRODUÇÃO

Não há dúvidas quanto ao fato da grande rede mundial, isto é, a Internet galgou um imenso espaço na sociedade. Certo que o internauta se conecta a um site para as suas atividades virtuais: compra online, aulas à distância, bate-papo virtual, etc. Mas este site precisa estar hospedado em um provedor, também chamado portais ou hospedeiros. Portanto quando o internauta digita o nome do site no seu computador está entrando em contato com o provedor, o qual remete o internauta ao site.

Esse nome do site que é a forma que o mesmo se apresenta ao internauta deve observar padrões estabelecidos pelo protocolo denominado DNS (domain name system), também conhecido por domínio.

O registro de domínios no Brasil é de responsabilidade do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, através do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br. CGI.br foi criado em 31 de maio de 1995 pela Portaria Interministerial do Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, tal portaria foi substituída pelo Decreto Presidencial nº 4.829 de 3 de setembro de 2003, que em seu art. 10 permite atribuir administração de domínio a entidade pública ou privada. E o CGI.br por meio do artigo 1º da Resolução de 001/2005 atribui a administração de domínio ao NIC.br.

Em 1998, o CGI.br definiu as regras para registro de domínios. Estabelecendo especificamente no artigo 1º da Resolução nº 001/98 de 15 de abril de 1998, o seguinte: “o registro de nome de domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências”.

Portanto, conforme o citado artigo, o Brasil, seguindo a tendência mundial, adotou o princípio conhecido como “first come, first served”, em tradução livre: o primeiro a chegar, é o primeiro a ser servido. Isso significa que, para conceder o domínio, não se verifica a existência de domínio anterior

semelhante, nem mesmo se há imitação de marca registrada. Assim, o registro de domínio pode entrar em colisão com o registro de marcas, sempre que a pessoa que não seja titular da marca, cujo registro compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, obtiver o registro de domínio que faça referência àquela.

Portanto, a aplicação do princípio “first come, first served” também criou a possibilidade de que terceiros de má-fé obtenham registros ilícitos. Esses terceiros obtêm para si o domínio de marcas registradas já estabelecidas no mercado, ou que possam vir a se estabelecer, de modo a enganar clientes ou tentar auferir lucros com a venda do domínio. A prática é conhecida como “cyberquatting”. E há também o “typosquatting” que é aquele que dominam a atividade de registrar domínios que se assemelham a sites populares de alto tráfego.

Esse fenômeno de terceiros obter para si o domínio de marcas registradas de outrem alcançou uma escalada preocupante, contra a qual os instrumentos jurídicos tradicionais apresentaram-se inadequados.

## **1. DIREITO DE MARCA**

O Direito de Marca é um sub-ramo do Direito Intelectual, o qual protege as criações do intelecto humano, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, conhecido ou que se invente no futuro (artigo 7º, da Lei nº 9.610/98).

Pela abrangência deste direito, pois, a gama é enorme das expressões da mente humana, o enquadramento se dá, pela legislação brasileira, em três divisões jurídicas. A primeira é o Direito do Autor que se encontra presente no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal de 1988 e na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98). A segunda é os

direitos relativos ao desenvolvimento de programas de computadores, os chamados softwares, também abrangidos pelos dispositivos constitucionais acima citados, são aqueles que possuem regulamentação na Lei nº 9.609/98. E o terceiro é o Direito da Propriedade Industrial que tem previsão no artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna, e, como lei específica, tem a Lei de Patentes (Lei nº 9.279/96).

E nesta última espécie temos o Direito Marcário, das Marcas. Sendo, então, a “marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços”, trecho retirado do site do INPI na página: <http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-marca#marca>.

## **2. CYBERQUATTING E TYPOSQUATTING**

O baixo custo de registrar um domínio e o fato do enorme potencial para o uso comercial fez com que a difusão dos domínios verificasse incidentes desagradáveis causados pelos “cyberquatting”. Este termo define o registro de domínios correspondentes a marcas registradas, feitas por aqueles que não têm direito com fins de concorrência desleal ou para a revenda dos mesmos a preço muito rentável.

No primeiro caso se trata de um empresário que fez o registro de domínio igual à marca de concorrente para desviar a clientela. No segundo caso o “cyberquatter” registra o domínio corresponde ao nome da marca para oferecer a venda por um valor alto.

Há também os registros de outros domínios que não são correspondentes às marcas registradas, mas quando o internauta digita mal um endereço tem um incomodo de ir parar em qualquer página esquisita. Mas não é bem assim, pois, os “typosquatting” são aqueles que dominam a atividade de registrar domínios que se assemelham a sites populares de alto tráfego, mas fazem focando naqueles que se enganam a digitar esses endereços e os escrevem com erros ortográficos.

No caso do typosquatting, são quatro os motivos mais comuns de erros de digitação: erros de ortografia, frase errada, TLD (.net em vez de .com) e enganoso devido a erros de digitação. Esses sites são geralmente de anúncios, podem, em alguns casos, ser sites pornográficos, ou infectados com “malware”, que é a abreviação de “malicious software”.

### 3. PROTEÇÃO DA MARCA

A Lei de Propriedade Industrial, no seu art.131, estabelece proteção da marca registrada no seu uso como domínio quando dispõe de forma ampla que: “A proteção de que trata esta lei abrange **o uso das marcas em** papéis, impressos, **propaganda** e documentos relativos à atividade do titular”(g.n), pois o internauta ao digitar um domínio tendo como base a marca está individualizando o serviço, produto e etc, de uma marca que conhece ou tem conhecimento. Isto é, o internauta associa a marca com o site. O uso do domínio, por aquele que não detém o direito sobre a marca, viola a Lei de Propriedade Industrial, porque infringem as duas funções básicas do direito marcário. A primeira impedir a concorrência desleal, não permitindo que o terceiro não-detentor do direito de marca atraia indevidamente os potenciais clientes de outrem, e, a segunda é a relacionada com o internauta em si, que irá ser iludo.

Atualmente, existe um Projeto de Lei do Novo Código Comercial, que traz em seu bojo termos mais claros sobre o uso de domínio. Conforme o Art. 123: “O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial” que seguidos pelos seus parágrafos: “§1º configura conduta parasitária o registro de nome de domínio, em que o núcleo distintivo do segundo nível reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for também titular, em razão da especialidade, do registro de igual marca”; “§2º configura ato ilícito qualquer pessoa promover o registro de nome de domínio cujo núcleo distintivo de segundo nível tenha o potencial de prejudicar a imagem ou os negócios de um empresário”;(...).

E devido ao baixo custo do registro do domínio, o custo/benefício para cyberquatters é muito vantajoso, pois, apenas um domínio revendido por um preço alto ao legítimo proprietário basta para cobrir os custos de até mil registros abusivos de domínios cuja revenda não for bem sucedida.

Por outro lado, a justiça comum não permite uma resposta eficaz contra cyberquatters/typosquatters, que muitas vezes operam em outros países do que aquele em que encontra o prejudicado. Nestes casos, tornasse mais conveniente, economicamente, ceder à chantagem de cyberquatters.

Mas mesmo se os cyberquatters/typosquatters pertencessem ao mesmo país que o prejudicado, dificilmente o uso da justiça estatal permitiria uma resposta rápida, eficaz e de baixo custo.

Embora, neste caso, os custos econômicos da ação judicial cheguem a serem proibitivos, como para os casos de processo estrangeiro, além do tempo para obter um resultado útil pode ser muito longo, comparado a um dano à imagem que aumenta exponencialmente com a demora em que, por exemplo, um site pornográfico que permanece on-line e que corresponda a um domínio de uma marca famosa.

#### **4. SOLUÇÃO DE CONFLITO DE DOMÍNIO NA INTERNET**

Em resposta a este fenômeno, a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ou Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) que é uma organização responsável pelo gerenciamento da atribuição de domínio com o apoio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) que é uma agência da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra introduziu para a gTLD .com, .net e .org, um procedimento administrativo para resolver litígios relacionados com os domínios de forma rápidas e eficazes.

Este procedimento administrativo provém da “Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) que estabelece uma estrutura para a solução de disputas entre o titular do registro do domínio e uma terceira parte (ou seja, uma outra parte diversa do registrador) sobre o registro e uso abusivos de domínio da Internet. Nos encontros realizados em 25 e 26 de agosto de 1999 em Santiago, Chile, o Conselho Diretor da ICANN aprovou a “Política”, baseada principalmente nas recomendações contidas no Relatório sobre o Processo de Nomes de Domínio da Internet da OMPI. Todos os registradores reconhecidos pela ICANN que estão autorizados a registrar os nomes de domínio de primeiro nível concordaram em obedecê-la e implementá-la para estes domínios. Qualquer pessoa física ou entidade que deseje registrar um nome de domínio de primeiro nível terminado em .com, .net, .org, biz, .info e .name e nos ccTLDs em questão é obrigada a consentir com os termos e condições da Política.

Em 24 de outubro de 1999, o Conselho Diretor da ICANN aprovou o Regulamento da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (o Regulamento) ou Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules"), determinando os procedimentos e outros requerimentos para cada fase do procedimento administrativo para solução de disputas. O MAP (Mandatory Administrative Proceedings ou Procedimento Administrativo Obrigatório) é esta resposta para combater o cyberquatting.

## 5. APLICAÇÃO NO BRASIL DA POLÍTICA DO ICANN

No Brasil foi adotado a “Política” seguindo substancialmente o modelo da ICANN. O CGI.br pela sua resolução nº 001/2005 atribuiu ao NIC.br, a administração relativa ao domínio de primeiro nível. E o NIC.BR tem em sua estrutura o departamento denominado Registro.br, que é responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o br.

Tal departamento possui o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm) relativos a domínios sob o ".br" que tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio no ".br" e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular.

O citado regulamento segue a Política da ICANN, pois, quando um nome de domínio é considerado registrado idoneamente, é então transferido para um terceiro que reivindicou em base de: a) o nome de domínio é idêntico ou semelhança como de causar confusão em relação a um marca em que ele se gaba de direito; b) o cessionário do nome de domínio não tem direito ou interesses legítimos em relação ao referido domínio; c) o nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má fé.

O procedimento é bastante rápido e simples. O requerente escolherá uma instituição credenciada pelo NIC.br e solicitará abertura do procedimento na conformidade do regulamento, que será encaminhado a um especialista, que após comunicado o titular do domínio que se se defenderá ou não, terá o prazo de máximo de 90 (noventa) dias contados da data de seu início, mas excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado, mas desde que não ultrapasse 12 (doze) meses.

Em termos gerais, os procedimentos do NIC.br seguem aqueles de ICANN. As principais diferenças são:

a) direitos protegidos. No procedimento brasileiro também é protegido o direito ao nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo do indivíduo, ao invés de apenas a marca como o MAP do ICANN;

b) amplitude do pedido. No procedimento brasileiro não está previsto a alteração do registro, somente cancelamento ou transferência;

c) temporização do procedimento. Os prazos para respostas no procedimento ficam ao encargo da instituição credenciada que fixaram o prazo em 15 (quinze) e 20 dias (vinte), sendo que a Política fala em 20 dias (vinte)

## **CONCLUSÃO**

Concluindo, então, a principal vantagem do procedimento do ICANN é que ele é célere, pois, a solução de conflito sobre domínio deve se adequar ao padrão necessário da Internet. Em vista que “justiça tardia nada mais é do que injustiça” nas palavras do jurista Rui Barbosa que ainda ecoam na necessidade de se solucionar conflitos.

Sem sombra de dúvida o procedimento do ICANN adotado pelo NIC.br possibilita uma forma de solução de disputas relativas ao domínio e à utilização do domínio da Internet mais rápida e mais barata do que recorrer à justiça estatal.

Além disso, os procedimentos são consideravelmente mais informais que o processo judicial e os julgadores são especialistas em matérias como direito internacional de marcas, questões de domínio, comércio eletrônico, Internet e solução de disputas. Ele tem também alcance internacional: fornece um único mecanismo para solução de disputas relativas a nomes de domínio independentemente de onde o titular do registro do nome de domínio ou o Reclamante estejam localizados.

Mas não podemos perder de vista que este procedimento é uma alternativa à justiça estatal. Pois, a Política determina que o procedimento não impede o titular do registro do domínio (Reclamado) e/ou a terceira parte (Reclamante) de apresentar a demanda ao tribunal competente para uma solução independente ou até mesmo a um Tribunal Arbitral.

E a esta possibilidade pode ser antes de instaurado procedimento, ou até mesmo depois do concluído o procedimento

Portanto o sistema de nome de domínio surgiu para facilitar a memorizar os diversos endereços existentes na Internet, e é por essa razão que as empresas passaram a associar os seus domínios com os seus produtos e serviços.

O domínio para a marca registrada é de suma importância, pois, as propagandas estampadas nas revistas, nos jornais, nos outdoors, na televisão e nos demais meios de comunicação, na maioria das vezes trazem a descrição do site

. O domínio deixou hoje de ser um mero endereço ou um telefone passando a ser ter uma grande função comercial e econômica.

Como já falado esse fato gerou conflitos entre os domínios e marcas. A questão torna-se ainda mais complicada porque existem dois órgãos encarregados de fazer o registro de uma marca, ou seja, o INPI, que faz o registro de marca no âmbito de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, e outro, que é a CGI.br, que é encarregado de fazer o registro do domínio no âmbito virtual.

O presente trabalho teve a finalidade de mostrar como no Brasil estão se solucionando os conflitos entre a marca registrada e domínio. E demonstrando a celeridade e praticidade do meio adotado para tanto.

## REFERÊNCIAS

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de Direito das Marcas**. Ed. Pillares – São Paulo, 2007.

\_\_\_\_\_, Antonio Fonseca. **Da proteção da marca e os nomes de domínio na web**. Disponível em: <http://www.gentedeopinio.com/noticia/da-protecao-da-marca-e-os-nomes-de-dominio-na-web/77166>. Acesso em 29 de maio de 2017.

\_\_\_\_\_. CGI.br. Resolução nº 08/2008, de 28 de novembro de 2008. Procedimentos para registro de nomes de domínio.

NIC.br. Regulamento SACI-Adm. Disponível em: <https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>. Acesso em 29 de maio de 2017.