

Resolução nº 26

Nomes de Domínio na ALCA - Área de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Software e Informática, em 3 de maio de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente resolução

Assunto: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - Capítulo sobre Propriedade Intelectual - Análise do Tratamento dado aos Nomes de Domínio na Minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas dispõe em seu capítulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi solicitada a encaminhar comentários e sugestões, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após analisar no seio de sua Comissão de Software e Informática o tratamento que dito acordo pretende dar aos nomes de domínio (minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1, págs. 8.15 e 8.16, e minuta FTAA.ngip/w/72/Rev.4, artigo 13), resolve adotar a presente resolução:

1. Entende a ABPI, a exemplo do quanto destacado em suas Resoluções ns. 21 e 22, que este não é o momento mais propício para discutir no âmbito da ALCA a regulamentação dos nomes de domínio, sendo recomendável que o governo brasileiro rejeite a proposta de abordar este assunto no âmbito da ALCA, de modo a aguardar-se o desenvolvimento da matéria nos organismos internacionais envolvidos no assunto. No entanto, caso esta sugestão preliminar não venha a ser aceita, a ABPI apresenta os comentários que se seguem sobre as minutas disponibilizadas para exame.
2. A participação dos países membros no Processo Uniforme de Solução de Controvérsias da ICANN não deve restringir a possibilidade de cada país membro criar o seu próprio órgão administrativo de solução de controvérsias, pois do contrário haveria uma inaceitável abdicação de soberania. A ABPI reitera a recomendação contida em sua Resolução nr. 5, no sentido de que o Brasil deve criar tal instância administrativa para a solução de controvérsias relativas a nomes de domínio.
3. As soluções de controvérsias envolvendo nomes de domínio devem abarcar não só a proteção a marcas, notoriamente conhecidas ou não, mas também outros direitos de propriedade intelectual, como por exemplo nomes empresariais, indicações geográficas e direitos autorais, bem como nomes civis ou pseudônimos, devendo permitir ainda a análise de outras irregularidades ocorridas no registro do nome de domínio.

4. A legitimidade para requerer a anulação ou transferência do registro do nome de domínio deve ser reconhecida não só ao titular ou ao legítimo detentor do signo marcário, como também a qualquer pessoa com legítimo interesse, devendo ainda ressaltar a possibilidade do próprio órgão registrante atuar de ofício neste sentido.

É da tradição do Direito brasileiro que qualquer legitimado (entre os quais um consumidor ou um licenciado, nos termos dos arts. 4, VI, e 6, IV, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 139, parágrafo único, e 173 da Lei 9.279/96) possa pleitear a invalidação de um registro indevidamente concedido. À Administração Pública também é tradicionalmente reconhecido o direito de rever seus próprios atos (art. 54 da Lei 9784/99).

5. O acordo da ALCA não deve estipular um prazo específico e definido para a anulação ou transferência dos nomes de domínio. Cada país membro deve estabelecer o que for mais adequado à sua condição jurídica e social, desde que respeitado um prazo mínimo, que a ABPI sugere ser de 3 (três) anos.

A inexistência de prazo para a invalidação dos registros obtidos de má-fé é da tradição do Direito brasileiro, cf. art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 6 bis, parágrafo 3º, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decretos ns. 75.572/75 e 635/92).

6. Além da invalidação, o prejudicado pode exigir uma indenização pelas perdas e danos que a concessão inválida do registro de nome de domínio tiver lhe causado. Porém, com o decurso do prazo decadencial previsto para o ajuizamento da ação de invalidação, o titular do registro de nome de domínio, salvo nos casos de má-fé, não mais está sujeito à pretensão indenizatória do prejudicado inerte, que não moveu a ação de anulação no prazo que lhe cabia.

7. A concessão de registros de nome de domínio não é alvo de uma publicidade adequada, pois se dá por meio eletrônico, sem qualquer publicação formal que possa ser acompanhada e verificada pelos terceiros interessados. Desta forma, caso o acordo da ALCA viesse a contemplar um prazo decadencial para o ajuizamento da ação de anulação, o seu termo inicial deveria ser flexibilizado, de modo a ser contado a partir do uso efetivo do nome de domínio, quando este se torna de conhecimento público.

8. De modo a implementar estas alterações, a ABPI sugere a seguinte redação para o tratamento dado aos nomes de domínio na minuta da ALCA identificada pela referência FTAA.ngip/w/72/Rev.4:

"Artigo 13. [Nomes de Domínio na Internet]

13.1. As Partes participarão do Comitê Consultivo de Governos (CCG) da Corporação de Nomes e Números Designados na Internet (Internet Corporation for Assigned Names and

Numbers - ICANN) com o objetivo de promover a administração adequada dos nomes de domínio de nível superior (Country Code Top Level Domain - CCTLD) e das práticas de delegação, bem como as relações contratuais adequadas para a administração dos CCTLDs no Hemisfério.

As Partes assegurar-se-ão de que seus respectivos Centros de Informação em Rede (CIR) participem do Processo Uniforme de Solução de Controvérsias da ICANN com vistas à superação do problema da pirataria cibernética (1), ressalvada a cada Parte a possibilidade de instituir seu próprio órgão administrativo para solução de controvérsias envolvendo nomes de domínio]

9. Como registro histórico, cumpre destacar que, em relação à minuta da ALCA identificada pela referência FTAA.TNC/w/133/Rev.1, a ABPI teria a propor as seguintes alterações, prejudicadas diante da supressão deste tópico pela minuta mais recente, de referência FTAA.ngip/w/72/Rev.4:

"Artigo XX. [Anulação e Transferência de Nome de Domínio]

Quando um segmento de um nome de domínio ou de endereço de correio eletrônico tiver sido registrado no país da Parte irregularmente ou com ofensa a direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros, de ofício ou a pedido de qualquer legítimo interessado, a autoridade competente considerará o assunto e, nos casos procedentes, ordenará a anulação ou a modificação do registro do nome de domínio ou endereço de correio eletrônico, em conformidade com a respectiva legislação nacional, contanto que o uso desse nome ou endereço seja passível de produzir algum dos seguintes efeitos:

1. Risco de confusão ou associação com estabelecimentos, atividades, produtos ou serviços de terceiros;
2. Dano econômico ou comercial injusto ao prejudicado, em decorrência de uma diluição da força distintiva ou do valor comercial ou publicitário de seus direitos de propriedade intelectual, nome civil ou pseudônimo;
3. Aproveitamento injusto do prestígio do signo, ou do nome de seu titular ou legítimo detentor.

Cada parte deverá instituir um prazo para as ações de anulação ou modificação de nome de domínio, que não poderá ser inferior a três (3) anos, contados da data da concessão do registro ou do seu uso, aplicando-se o prazo que vencer mais tarde, exceto se a inscrição tiver sido efetuada de má fé, em cujo caso a ação poderá ser proposta a qualquer tempo. Essa ação não afetará uma ação cabível por danos e prejuízos em conformidade com o direito consuetudinário, desde que o seu ajuizamento não se dê após o término do prazo para a invalidação do registro".

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Por conta do disposto no Item 2 desta resolução, deve ser suprimida a alusão específica à pirataria cibernética de "marcas".

Volta ao topo