



SUMÁRIO

A expansão da internet como ferramenta comercial e publicitária traz novas oportunidades mas também desafios para os titulares de marcas registadas.

Saiba como articular o direito à marca e a utilização de nomes de domínio e de descritores nas páginas web, protegendo os seus direitos e evitando litígios.

Utilização e protecção da marca na Internet

A Internet, como nova ferramenta de publicidade e de comércio internacional, vem permitir novas estratégias de *marketing* e divulgação de marcas por canais diversos, próprios do seu titular ou de terceiros. Esta realidade traz consigo desafios no âmbito da protecção da propriedade intelectual, tais como reger a utilização de marcas na internet e compatibilizar essa utilização com o registo de nomes de domínio e a utilização de descritores em páginas web. No Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março (**Código da Propriedade Industrial**) encontramos a regulação nacional em matéria de marcas e no Regulamento de Registo de Domínio .PT da Fundação para a Computação Científica Nacional, com depósito Legal n.º 311422/10 (**Regulamento**), o regime dos nomes de domínio terminados em ".pt".

A marca e as suas funções

Com o registo de uma marca, o titular adquire um direito de propriedade e de uso exclusivo sobre a marca para os produtos e serviços a que esta se destina. A marca possui primariamente uma finalidade distintiva, ou seja, deve ser adequada a distinguir os produtos ou serviços do seu titular dos produtos de outrem e, de certa forma, adequada a assinalar a origem dos produtos. Para isso, na nossa lei, a marca pode ser constituída por palavras, desenhos, letras, números, sons, formas e frases publicitárias desde que sejam susceptíveis de representação gráfica. Assim, são fundamentos de recusa do registo de marca a falta de carácter distintivo, e a insusceptibilidade de representação gráfica, entre outros. Na economia moderna, são também importantes a função de qualidade da marca e, com particular interesse neste âmbito, a sua função publicitária.

Conflitos entre marcas e nomes de domínio

O nome de domínio, composto por letras, números e símbolos é o endereço electrónico alfanumérico de uma página web. Corresponde na maioria das vezes a termos legíveis e memorizáveis que permitem aos internautas visitar uma determinada página sem ter de recorrer ao seu endereço numérico de IP.

Como os nomes de domínio também são um recurso finito e cada nome de domínio corresponde apenas a uma página, verificaram-se utilizações abusivas deste recurso, tais como as seguintes:

- *Cybersquatting*: registo de nomes de domínio coincidentes com marcas, denominações ou outros sinais de terceiros, com o intuito de transmissão posterior da sua titularidade ao titular de interesses nos mesmos, ou de redireccionamento do tráfego para concorrentes (sendo o *typosquatting* uma modalidade semelhante, onde os nomes de domínios registados não são coincidentes mas têm uma grafia muito próxima às de outros nomes de domínio ou de marcas); ou

- *Brandjacking*: utilização abusiva *online* da marca de outrem com vista a tirar proveito da notoriedade da marca ou do seu titular, e que pode envolver ou não os actos de má-fé enumerados no ponto anterior.

Estas práticas são fundamento de cancelamento de registo ou de transferência de titularidade do nome de domínio nos termos do Regulamento, logo, para os nomes de domínio terminados em “.pt”, mas poderão não o ser para outros.

A utilização como nome de domínio de sinais registados por outrem como marca poderá comportar a violação do direito de marca, nos casos em que os produtos ou serviços associados à marca sejam semelhantes aos comercializados no espaço *online* com aquele nome de domínio. O Regulamento é, também, claro no sentido de ser recusado o registo de um nome de domínio que coincida com marcas notórias ou de prestígio já registadas. O registo simultâneo da marca e do nome de domínio correspondente permite mitigar estas e outras eventuais violações de direitos.

Numa perspectiva inversa, existindo um direito prévio sobre um nome de domínio e uma utilização da mesma expressão como marca por um terceiro sem relação com o titular do nome de domínio, é discutível que no nosso ordenamento jurídico seja possível obstar ao registo dessa marca.

Mas o titular do nome de domínio não está desprotegido: no limite, é possível a anulação de marca caso esta induza os consumidores em erro e seja possível identificar uma situação de concorrência desleal. O titular de um nome de domínio que o utilize como marca livre, isto é, não registada, goza também de prioridade de registo dos seus termos como marca nos primeiros seis meses de utilização (direito que deriva da protecção da marca livre e não do nome de domínio).

Uso de marca no comércio *online* e descritores (*meta tags*)

Os descritores ou *meta tags* são termos presentes em páginas da Internet utilizados pelos motores de pesquisa para as listar e classificar, bem como para retornar essas páginas como resultado de pesquisas.

Em regra, a utilização de sinais de terceiros protegidos como marca, como descritores numa página *web*, não levanta questões relativas a violação do direito à marca, uma vez que não se está a apor a marca a produtos, mas sim a potenciar o tráfego da página com recurso à marca. Deve ser entendida como utilização lícita de marcas como descritores, ainda que não autorizada, (i) a utilização de palavras do léxico comum que também estejam registadas como marca, (ii) a utilização por um revendedor e (iii) a utilização para efeitos de publicidade comparativa.

Contudo, é preciso ter em conta que ainda que não haja uma violação do direito à marca, podem-se configurar práticas ilícitas de concorrência desleal, punidas com coima e eventualmente dando lugar ao pagamento de indemnizações. Será assim no caso da utilização abusiva da marca de um concorrente como descritor com o mero objectivo de atrair tráfego e/ou clientela do concorrente para determinada página.

Uso de marca no comércio *online* e o problema da territorialidade

De acordo com a regra geral, a utilização da marca aposta em produtos ou serviços comercializados através da internet faz parte do exercício normal do direito à marca, desde que seja levada a cabo pelo titular da marca e que a página da internet tenha como público-alvo a população do território onde a marca está registada.

Porém, devido ao contraste entre o carácter universal da internet e o carácter territorial das marcas, poderão existir incompatibilidades nos casos em que público-alvo da página não tenha relação com o território onde o titular detém a marca registada e no território desse público-alvo exista um registo de marca idêntica por terceiros.

Por essa e por outras razões, é conveniente obter informação e aconselhamento com vista a ponderar o registo de uma marca comunitária ou o recurso ao registo internacional de marcas, ao invés do registo da marca em Portugal, sempre que se tenha em vista associar determinada marca a um produto ou serviço comercializado através da internet sem pretensões de comércio exclusivamente em Portugal.

Esta informação é de carácter genérico, pelo que não deverá ser considerada como aconselhamento profissional.

Caso necessite de aconselhamento jurídico sobre estas matérias, deverá contactar um advogado. Caso seja cliente da Macedo Vitorino & Associados, poderá contactar-nos directamente para os contactos abaixo referidos:

João de Macedo Vitorino
jvitorino@macedovitorino.com

Rui Carapinha
rcarapinha@macedovitorino.com