

**CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA**

ANDRÉ FELIPE BIETKOSKI

**ANÁLISE JURÍDICA DO CONFLITO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME
DE DOMÍNIO NO BRASIL**

**CURITIBA
2018**

ANDRÉ FELIPE BIETKOSKI

**ANÁLISE JURÍDICA DO CONFLITO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME
DE DOMÍNIO NO BRASIL**

**Monografia apresentada como requisito parcial
à obtenção de grau de Bacharel em Direito, do
Centro Universitário Curitiba.**

**Orientador: Prof. Mestre Karin Cristina Bório
Mancia.**

**CURITIBA
2018**

ANDRÉ FELIPE BIETKOSKI

**ANÁLISE JURÍDICA DO CONFLITO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME
DE DOMÍNIO NO BRASIL**

**Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Direito da Faculdade de Direito de Curitiba, pela Banca
Examinadora formada pelos professores:**

Prof. Mestre Karin Cristina Bório Mancia.

Prof. Membro da Banca

Curitiba, de de 2018.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, por ter me dado forças e saúde para chegar até aqui. Agradecer a minha mãe, Tânia Aparecida Filipini e ao meu pai, Paulo César Bietkoski, por sempre me darem apoio em todas as decisões da vida, a minha namorada, Marcella Pedroso, que acompanhou boa parte desta trajetória, sempre me dando forças para não desistir e, por fim, a minha orientadora, Karin Cristina Mancia Bório, que dedicou seu tempo, lendo o presente trabalho diversas vezes, sempre ajudando e compartilhando conhecimento da melhor forma possível.

Isso tudo é para vocês.

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo demonstrar os principais conflitos existentes entre nome de domínio e marca registrada, ocorridos a partir da globalização e a expansão da internet. Se buscará demonstrar a importância do tema nos dias atuais, e a precariedade de doutrinas e legislações sobre o assunto, em nosso ordenamento jurídico. É de suma importância que a discussão sobre os conflitos avance no mesmo ritmo que a tecnologia avança. O estudo exporá os princípios basilares tanto do nome de domínio como da marca, o que em suma é a única fonte utilizada pelo magistrado para dirimir litígios. Se abordará alguns dos julgados de nossas cortes, afim de demonstrar na prática tudo que será exposto ao decorrer no presente trabalho. Por fim, apesar de serem institutos distintos, eles se interlaçam entres si, e devem conviver harmonicamente em nosso ordenamento jurídico, devendo sempre ser analisado cada caso concreto, evitando decisões injustas.

Palavras-chave: Globalização, Nome de Domínio, Internet, Marca, Conflitos, Legislação, Jurisprudência.

LISTA DE SIGLAS

ARPA	-Advanced Research Projects Agency
ARPANET	-Advanced Research Projects Agency Network
BITNET	-Because It's There Network
CGI.br	-Comitê Gestor de Internet no Brasil
CSNET	-Computer Science Network
DNS	-Domains Name System
FAPESP	-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FTP	-File Transfer Protocol
HTML	-Hyper Text Markup Language
HTTP	-Hyper Text Transfer Protocol
HTTP	-Hiper Text Transfer Protocol
IAB	-Internet Architecture Board
IANA	-Assigned Nunberns Authority
ICANN	-Internet Corporation for Unidos
IESG	-Internet Engeneering Steering Group
IETF	-Internet Engineering Task Force
INPI	-Instituto Nacional de Propriedade Industrial
INTERNET	-Interconnected Networks
IP	-Internet Protocol
IRTF	-Internet Research Task Force
ISOC	-Internet Society
LNCC	-Laboratório Nacional de Computação Científica
LPI	-Lei de Propriedade Intelectual
NIC. BR	-Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.
OMPI	-Organização Mundial da Propriedade Intelectual
POP	-Post Office Protocol
RFC	-Request for Comments
SACI- Adm	-Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
SLD	-Second Level Domain
SMTP	-Simple Mail Transfer Protocol
STJ	-Supremo Tribunal de Justiça
TCP/IP	-Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TJPR	-Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
TLD	-Top Level Domain
UDRP	-Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
URL	-Uniferm Resource Locator
USENT	-User Network
VOLP	-Voice Over Internet Protocol
WWW	-World Wide Web

SUMÁRIO

RESUMO	2
LISTA DE SIGLAS	2
1. INTRODUÇÃO	2
2. SURGIMENTO E CONCEITO DA INTERNET	3
2.2 CONCEITO E ESTRUTURA DO NOME DE DOMÍNIO	7
2.2.1 Processo de Registro	10
2.2.2 Natureza Jurídica do Nome de Domínio	17
2.2.3 Domínio e Mercado	20
3. MARCA	25
3.1. CONCEITO E FUNÇÃO	25
3.2. NATUREZA JURÍDICA DA MARCA	27
3.3. TEORIAS QUE DETERMINAM A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO A PARTIR DO SEU OBJETO	28
3.3.1. Teorias Que Determinam a Natureza Jurídica do Direito a Partir da Sua Função 29	
3.3.2. Teorias Que Determinam a Natureza Jurídica do Direito a Partir do Seu Conteúdo	30
3.3.3. Análise Final Da Natureza Jurídica	31
3.4. TIPOS DE MARCAS	31
3.4.1. Marcas Como Forma de Composição	33
3.4.2. Marca de Alto Renome	34
3.4.3. Marcas Notoriamente Conhecidas	34
3.5. REGISTRO DA MARCA	36
3.5.1 Requisitos Para o Registro Da Marca	37
3.5.2 Extinção Do Registro Da Marca	40
3.6 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA MARCÁRIO	43
3.7 PROTEÇÃO SOBRE A MARCA E SUA VIGÊNCIA	47
4. CONFLITOS ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME DE DOMÍNIO	51
4.2 PRINCIPAIS HIPÓTESES DE CONFLITOS	53
4.2.1 Cybersquatting	53
4.2.2 Typosquatting	55
4.2.3 Conflito Entre Nome De Domínio E Marca De Ramos Idênticos Ou Distintos Sobre Exclusividade Do Uso De Expressões	55
4.3 AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS DOMÍNIOS	60
4.4 PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PARA PREVENÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO BRASILEIRO	62
4.5 PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PARA SOLUÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO BRASILEIRO	64
4.6 CASOS NOTÓRIOS DE CONFLITOS ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME DE DOMÍNIO	66
4.6.1 Ayrton Senna	66
4.6.2 América On Line Inc	67
4.6.3 Paixão.Com.Br	69

4.7 JULGADOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCA REGISTRADA.....	72
CONSIDERAÇÕES FINAIS	78
REFERÊNCIAS	81

1. INTRODUÇÃO

A partir do século XX, iniciou-se a expansão acelerada das tecnologias de comunicação, incluindo a internet. Fator este que deu ensejo a grandes conflitos até então desconhecidos, o que se constata ainda em nossos dias atuais, pois a tecnologia está em constante evolução.

O interesse pelo presente estudo surgiu quando a empresa em que trabalho tendo a exclusividade de representação de uma marca no Brasil, precisou angariar economicamente o nome de domínio registrado com o nome da marca a qual tínhamos a exclusividade de representação. Por desconhecimento sobre o assunto, a empresa pagou ao titular do registro do nome de domínio o qual foi registrado após a assinatura do contrato de exclusividade o valor de R\$ 25.000,00.

Diante de tal fato, pareceu apropriado estudar sobre o assunto, o que fez com que eu me deparasse com a importância do registro da marca e nome de domínio, o que até então, ou melhor, até hoje, é algo em que a empresa em que trabalho não deu sua devida importância.

As pesquisas empreendidas permitiram constatar a grande gama de conflitos entre marca, seja ela registrada ou não, com o nome de domínio, bem como a inexistência de legislação específica, fato que impulsionou ainda mais o interesse de escrever sobre o assunto.

O presente trabalho se articulará em três capítulos, sendo que o primeiro abordará o surgimento e conceito da internet, conceito e estrutura do nome de domínio, seu processo de registro, natureza jurídica, e por fim, a importância que o nome de domínio vem angariando ao longo dos anos em nosso mercado econômico.

No segundo capítulo, analisar-se-á o conceito e função da marca, sua natureza jurídica, os tipos de marcas existentes, seu registro e princípios.

No terceiro e último capítulo, apresentar-se-á os principais conflitos existentes no Brasil entre marca registrada ou não e nome de domínio. Ainda no presente capítulo, abordar-se-á o atual posicionamento do ordenamento jurídico

em relação aos conflitos entre marca e nome de domínio. A título de ilustração, a pesquisa considera válida fazer uma breve exposição dos famosos casos sobre o tema, levando em consideração que o primeiro deles, qual seja “Ayrton Senna” deu expansão à discussão sobre o assunto. Após empreender a análise dos conflitos se demonstrará um procedimento administrativo para a prevenção e solução de conflitos no âmbito brasileiro, o qual poderia ajudar a minimizar a falta de legislação específica.

Por fim, será feita análise sobre os julgados de algumas de nossas Cortes acerca dos conflitos abordados no trabalho entre nome de domínio e marca, os quais devido a falta de legislação específica, são resolvidos em suma com base nos princípios basilares da marca e do nome de domínio, mas que muitas vezes podem ser conflitantes entre si.

A pesquisa utilizada segue na linha de direito empresarial, sendo descritiva, uma vez que buscará se restringir a descrição dos conflitos existentes no âmbito brasileiro, apontados pelas bibliografias já existentes a respeito do tema que proposto, por meio de pesquisas bibliográficas, contemplando, também, outros materiais inerentes ao assunto, estejam em formato eletrônico disponíveis na internet ou possíveis de serem acessados de forma impressa, entre estes, artigos e dissertações, bem como buscar-se-á dar uma grande importância dos julgados ao longo de todo estudo.

2. SURGIMENTO E CONCEITO DA INTERNET

A partir da primeira metade do século XX, iniciou-se um movimento considerado irreversível: a globalização. Seu surgimento se deu com três principais fatores: primeiro com a expansão do sistema financeiro internacional, segundo com a integração dos mercados a partir de uma homogeneização dos produtos, e por terceiro e talvez o mais importante, com a expansão acelerada das tecnologias de comunicação, incluindo a Internet.¹

O esboço do que hoje é conhecido como internet, nasceu de um projeto de pesquisa militar chamado “*ARPANET*”², executado no ano de 1969, quando em meio à guerra fria os militares dos Estados Unidos, por receio de um ataque da União Soviética que destruísse seus documentos e informações, criaram um sistema que permitia o deslocamento rápido de informações de um computador para o outro, e assim caso sofressem algum ataque não comprometeria seus documentos como um todo.³

Ao final da guerra fria os militares repassaram essa tecnologia para suas universidades, que primeiramente utilizaram-na apenas para troca de documentos e pesquisas, mas ao perceberem sua grandeza, interligaram-se com centros de pesquisas mundiais para aperfeiçoamento do sistema, como explica Isaguirre:

“Diante da imensa facilidade na troca de dados e trabalhos acadêmicos, essa rede de comunicação cresceu e interligou-se a importantes centros de pesquisas mundiais. A *National Science Foundation* (NSF) aprimorou

¹ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 17.

² A ARPA (Advanced Research Projects Agency), uma das subdivisões do Departamento de Defesa, criou uma rede conhecida por *ARPANET*, que era ligada por uma estrutura de rede capaz de manipular grandes quantidades de informações em pouco tempo, a rede passava por debaixo da terra, o que impossibilitava sua destruição. O acesso à *ARPANET* era restrito a militares e pesquisadores. CÉZAR, Fernando. **O surgimento da internet e desenvolvimento até a década de 90**. Disponível em: <<http://www.com.ufv.br/cibercultura/o-surgimento-da-internet-e-desenvolvimento-ate-a-decada-de-90/>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

³ ISAGUIRRE, Katya Regina. Internet: **Responsabilidade das empresas que desenvolvem os sites para web-com**. Curitiba: Juruá, 2001. p. 17.

a tecnologia da *Arpanet* expandindo a ligação entre Universidades, agências governamentais e institutos de pesquisas.”⁴

Assim, principiou um aperfeiçoamento do sistema, e a partir de 1993 o desenvolvimento da internet começou sua intensa evolução, permitindo seu uso particular e individual.⁵

Após a criação e disseminação da rede ARPA, foram criadas outras redes por todo o mundo, como por exemplo a BITNET⁶, CSNET⁷, FIDONET⁸ e USENET⁹, as quais se conectaram entre si, juntamente com outras que foram criadas com o passar do tempo, dando origem a Internet (*Interconnected Networks*).¹⁰

Por ser uma união de diversas redes, foi necessário criar um procedimento para facilitar a permuta de informação entre elas, sendo criado em 1972 o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que permitiu a transmissão de dados sem erro entre os diversos computadores conectados a umas das redes existentes, bem como possibilitou o uso de outros protocolos, como o HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) que permite o acesso a páginas da web; o FTP (File Transfer Protocol) para transferência de arquivos; o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e o POP (Post Office Protocol) para correio eletrônico; o TELNET para aceder a equipamentos remotos, o VoLP (Voice over Internet Protocol) para telefonia por Internet; entre outros. Salienta-se o papel importante que desempenha o famoso World Wide Web (WWW), que é um sistema de documentos que pode conter textos, imagens, sons e demais

⁴ ISAGUIRRE, Katya Regina. Internet: **Responsabilidade das empresas que desenvolvem os sites para web-com**. Curitiba: Juruá, 2001. p. 18.

⁵ ISAGUIRRE, Katya Regina. Ob, cit., p. 18.

⁶ *Because It's There Network*, criada em 1981 por Ira Fuchs, da Universidade da Cidade de Nova York (CUNY), e Greydon Freeman, da Universidade de Yale.

⁷ Computer Science Network, criada em 1980 por US National Science Foundation, conectando departamentos acadêmicos por todo o país. Internet: **Nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 31.

⁸ Criada em 1984, utilizada para a comunicação entre *Bulletin Board System*, que é um programa que permite aos usuários conectar-se ao sistema para realizar funções como descarregar software e dados, ler notícias, trocar mensagens etc.

⁹ *User Network*, criada em 1979, é um sistema global de discussão onde os usuários podem ler ou enviar mensagens a distintos grupos de notícias ordenados de forma hierarquia.

¹⁰ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 31.

conteúdos multimídias, elaborados no formato HTML (Hyper Text Markup Language).¹¹

No Brasil, no ano de 1987 a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo e o LNCC¹² conectaram-se a instituições dos Estados Unidos, mas seu uso era restrito a professores, funcionários e estudantes de universidades. Somente a partir de 1995 os usuários de fora das instituições acadêmicas também puderam ter acesso à Internet, e a iniciativa privada pode começar a fornecer esse serviço.¹³ As tecnologias disponíveis hoje no Brasil são comparadas as existentes nos Estados Unidos, todavia, seu alcance ainda não é homogêneo devido a grande desigualdade social.¹⁴

A Internet é tanto uma rede internacional de computadores, como uma forma de interligar as pessoas de todo o mundo, como bem explica Corrêa:

“A internet é um sistema global de rede de computadores que possibilita a comunicação e a transferência de arquivos de uma máquina conectada na rede, possibilitando, assim, intercâmbio de informações sem precedentes na história, de maneira rápida, eficiente e sem a limitação de fronteiras, culminando na criação de novos mecanismos de relacionamento.”¹⁵

Assim, a rede de computadores são pistas por onde viajam, em esfera mundial, informações eletrônicas de diversos tipos como textos, figuras,

¹¹ MARTINS, Rafael Tárrega. Ob, cit., p. 33.

¹² Laboratório Nacional de Computação Científica, que tem como objetivo a realização pesquisas, desenvolvimento e formação de recursos humanos em Computação Científica, em especial na construção e aplicação de modelos e métodos matemáticos e computacionais na solução de problemas científicos e tecnológicos, bem como disponibilizar ambiente computacional para processamento de alto desempenho, tendo como finalidades o avanço do conhecimento e o atendimento às demandas da sociedade e do Estado brasileiro. Disponível em: <<http://www.lncc.br/lncc/missao.php?vCabecalho=lncc&vVoltar=off&vMenu=1>>. Acesso em: 11/09/2017.

¹³ UFMG. **História da internet no Brasil**. Disponível em: <<http://homepages.dcc.ufmg.br/~mlbc/cursos/internet/historia/Brasil.html>>. Acesso em: 11/09/2017.

¹⁴ ISAGUIRRE, Katya Regina. Internet: **Responsabilidade das empresas que desenvolvem os sites para web-com**. Curitiba: Juruá, 2001. p. 18.

¹⁵ CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos Jurídicos da internet**. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 8.

sons e imagens. No mundo da Internet não existe fronteiras entre países,¹⁶ como bem explica a passagem do livro Propriedade Intelectual e Internet:

“O desenvolvimento da internet permite assegurar que as mensagens emitidas cheguem a todos os destinos. Não há praticamente meios de excluí-los[...]. Torna-se um elemento estratégico decisivo da evolução social e fator determinante no comportamento dos povos.”¹⁷

Existem vários órgãos que gerenciam a Internet, sejam eles vinculados a um Estado ou apenas desempenhando um papel administrativo. Um dos órgãos que desempenham papel de coordenação da Internet é o ISOC (Internet Society) criado em 1992 e engloba em sua estrutura, o IETF (Internet Engineering Task Force) criado em 1986 que edita as normas-padrão da Internet denominadas de RFC (Request for Comments), o IAB (Internet Architecture Board) que desempenha o papel de comitê da IETF e o IESG (Internet Engineering Steering Group) responsável pela confecção das diretrizes da RFC. Outro órgão é a IRTF (Internet Research Task Force), o qual desempenha o papel de investigar os protocolos, e atividades de arquitetura e tecnologia para a Internet. Ainda se tem a IANA (Assigned Numbers Authority) que anteriormente era encarregada de administrar os parâmetros técnicos da Internet, distribuindo IP (Internet Protocol), e coordenando o sistema de Nomes de Domínio, atribuições que foram repassadas a ICANN (Internet Corporation for Unidos) em 1998.¹⁸

Por fim, é importante ressaltar a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), que é o órgão especializado das Nações Unidas que elabora documentos predispostos a proporcionar uma alternativa aos problemas projetados pelos nomes de domínio frente a propriedade intelectual.¹⁹

¹⁶ UFMG. **História da internet no Brasil.** Disponível em: <<http://homepages.dcc.ufmg.br/~mlbc/cursos/internet/historia/Brasil.html>>. Acesso em: 11/09/2017.

¹⁷ WACHOWICZ, Marcos (coord). **Propriedade intelectual e internet.** Curitiba: Juruá, 2002. p. 19.

¹⁸ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos.** Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 38.

¹⁹ MARTINS, Rafael Tárrega. Ob. cit., p. 39.

2.2 CONCEITO E ESTRUTURA DO NOME DE DOMÍNIO

Para estabelecer a comunicação na Internet entre os diversos computadores e possibilitar a transferência de dados por meio de um *website*, correio eletrônico ou envio de arquivos, se faz necessário a identificação de cada um dos computadores ligados à rede. O responsável por essa identificação é o protocolo IP, que distingue uma conexão das demais, atuando como um endereço dentro da Internet, ou seja, para acessar um website se introduz o número de IP.²⁰ Assim, o nome de domínio é formado por uma sequência de dígitos que quando hospedados em um provedor, identificam o lugar onde estão as informações de um computador na Internet. Todavia, apesar do IP ser identificado por números, o acesso ao *website* pode ser realizado através da denominação dada a ele por seu detentor, devido a facilidade das pessoas em memorizar nomes ao invés de números,²¹ conforme bem explicado no site ICANN²² de São Paulo:

“O Sistema de Nomes de Domínio (Domain Name System - DNS) ajuda os usuários a encontrarem seu caminho na Internet. Cada computador na Internet tem um endereço exclusivo, denominado "endereço IP" (endereço de Protocolo da Internet). Como é difícil memorizar endereços IP (que são sequências de números), o DNS permite que se use uma

²⁰ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 33.

²¹ PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito digital*. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 88.

²² A *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* é uma corporação internacional sem fins lucrativos, responsável pela alocação do espaço de endereços de Protocolos da Internet (IP), pela atribuição de identificadores de protocolos, pela administração do sistema de domínios de primeiro nível, tanto genéricos (gTLDs) quanto com códigos de países (ccTLDs), e também pelas funções de gerenciamento do sistema de servidores-raiz. Originalmente, esses serviços foram desempenhados segundo um contrato do governo dos EUA com a *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA-Autoridade para Atribuição de Números na Internet) e outras entidades. Agora a ICANN desempenha a função da IANA. A ICANN é responsável por coordenar a administração dos elementos técnicos do DNS a fim de garantir uma resolução universal, de modo que todos os usuários da Internet consigam encontrar todos os endereços válidos. Para isso, ela supervisiona a distribuição dos identificadores técnicos exclusivos usados nas operações da Internet, e a delegação de nomes de domínio de primeiro nível (como.com,.info, etc.). Outros assuntos que preocupam usuários da Internet, como as regras para transações financeiras, o controle do conteúdo da Internet, e-mails comerciais não-solicitados (spam) e proteção de dados estão fora do âmbito da missão de coordenação técnica da ICANN. Disponível em <<http://www.icannsaopaulo.br/port/sobre-icann.htm>>. Acesso em: 14 nov. 2017.

sequência familiar de letras (o "nome do domínio") em seu lugar. Assim, ao invés de digitar "192.0.34.65," você pode digitar "www.icann.org."²³

O que é chamado atualmente de Domains Name System ou Sistema de Nomes de Domínio, foi criado em 1987 pelo Paul Mockapetris.

O domínio primeiramente foi desenvolvido para identificação do computador quando em conexão com outro terminal, e apenas posteriormente lhe foram dadas outras finalidades no plano comercial e registral e por essa razão existe dois tipos de domínios, como explica Lorenzetti:

“O nome de domínio se distinguem: a) o *top level domain* (TLD) que informa sobre o caráter da atividade, sobre a nacionalidade, ou sobre o território para onde está dirigida, principalmente, a atividade do titular, e b) *second level domain* (SLD), que identifica a pessoa ou entidade localizada num determinado computador hospedeiro, ou a informação ou prestação por elas oferecida.”²⁴

O nome de domínio está dentro de uma estrutura chamada URL (Uniform Resource Locator), um conjunto de caracteres usados para nomear recursos como documentos e imagens em Internet por sua localização, de acordo com um formato padrão, conforme explica Martins:

“O URL indica a grandes rasgos: a) o protocolo utilizado para a comunicação em Internet: http, para páginas web; ftp, para intercambio de arquivos; mailto, para correio eletrônico; News, para grupos de notifiças Usenet; etc. b) a autoridade: consiste num monte de domínio ou endereço IP; c) a rota: que pode ser empregada para especificar a localização de um arquivo em concreto, normalmente precedido do diretório ou pasta onde se encontra. Um exemplo de URL é “http://www.brasil.gov.br/pais”, que permite acessar a página web do governo brasileiro.”²⁵

²³ **Sobre o ICANN.** Disponível em <<http://www.icannsaopaulo.br/port/sobre-icann.htm>>. Acesso em: 14 nov. 2017.

²⁴ LORENZETTI, Ricardo L; tradução de Fabiano Menke; com notas de Cláudia Lima Marques. **Comércio eletrônico.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 215.

²⁵ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos.** Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 33.

Existe uma divisão, que visa organizá-los e classificá-los, conforme se explica abaixo, tomando como exemplificação o nome de domínio: <http://www.ford.com.br>, em que:

- a) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), é o protocolo de comunicação.
- b) www (World Wide Web), é a teia de alcance mundial, denotando que os dados procurados constituem um documento com hipervínculos, contendo textos, imagens, sons e outros conteúdos multimídias, elaborados no formato HTML;
- c) ford, que é o nome de domínio de segundo nível e identifica a pessoa ou a empresa detentora do site;
- d) com, que é o domínio de primeiro nível e identifica a destinação da entidade, neste caso, comercial; podendo ser, gov, org, net, mil, aero, biz, info, museum, name e pro;
- e) br, que é o “*top level*” e identifica o país.²⁶

Além disso, a Resolução nº 1 do Comitê Gestor Internet no Brasil, no art. 2º do Anexo I, traz a formatação e requisitos essenciais que deve seguir um nome de domínio:

"Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter:

- I - comprimento mínimo de 2 caracteres e máximo de 26 caracteres;
- II - uma combinação de letras e números, não podendo ser exclusivamente numérico. Como letras entende-se exclusivamente o conjunto de caracteres de a a z. O único carácter especial permitido além de letras e números é o hífen (-)
- III - o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:
 - a) - não tenha sido registrado ainda por nenhum requerente anterior neste DPN. Para esse critério é importante notar que o hífen (-) não é considerado parte distintiva do nome, ou seja, se "meu domínio" está registrado, não é possível registrar "meu-domínio" ou outras variações em que a única diferença seja a presença do hífen(-);
 - b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet,

²⁶ FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coord). **Novas fronteiras do direito na era digital**. São Paulo: Saraiva, 2002.p. 27.

como é o caso do nome "internet" em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc."²⁷

Por fim, recomenda-se que o nome de domínio contenha expressões sugestivas ou chamativas, que permitam relacionar-lhes com o titular do *website*, como por exemplo para uma empresa pode ser conveniente identificar-se com seu nome comercial ou com alguma marca de sua propriedade. Mister mencionar que o IP é único para cada computador, sendo impossível a convivência de nomes idênticos pelo menos em um mesmo nível.²⁸

2.2.1 Processo de Registro

O registro é o processo pelo qual a entidade registradora adjudica o controle exclusivo sobre um determinado nome de domínio ao registrante. O objeto do registro é o domínio de segundo nível, que pode ser livremente escolhido pelo registrante, desde que seguida algumas regras.²⁹

A responsabilidade pela gestão de domínios é de responsabilidade do ICANN, mas, o registro dos domínios não é realizado diretamente por ela, e sim por entidades distribuídas ao redor do mundo.

No Brasil o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto br, entidade civil, sem fins lucrativos, desde dezembro de 2005 implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil.³⁰

O Comitê Gestor de Internet no Brasil que é formado por diversas pessoas de seguimentos diversos da sociedade, que tem por atribuição entre outras, o

²⁷ **A Resolução nº 1 do Comitê Gestor Internet do Brasil**, de 14.04.08. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/registro/resolucao_cg1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2017.

²⁸ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 41.

²⁹ MARTINS, Rafael Tárrega. Ob, cit., p. 48.

³⁰ Sobre o NIC.br. Disponível em: <<http://www.w3c.br/cafebrowser/opera/sobre-nic.htm>>. Acesso em: 12 nov. 2017.

registro do nome de domínio, regulamentou as atividades de registro do nome de domínio pela Resolução nº 01/98³¹, que em seu artigo 1º dispõe:

“Art. 1º 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 para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

§ 1º Caso o requerente não satisfaça qualquer das condições para o registro do nome, na ocasião do requerimento, este será considerado sem efeito, permanecendo o nome liberado para registro por quem satisfaça as condições e o requeira.

§ 2º Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso regular do nome de domínio requerido, a observância das regras previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio.

§ 3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são de inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CG e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.”³²

Assim, a solicitação do registro de nome de domínio está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos. Em regra, qualquer pessoa física, jurídica ou entidades sem personalidade jurídica podem solicitar o registro de um nome de domínio.

A posse de um nome de domínio com o “.br” é dada apenas aos legalmente estabelecidos no Brasil, conforme dispõe o artigo 2º da Resolução CGI.br nº 002/2005, sendo que as empresas estrangeiras podem obter apenas um registro provisório quando cumprirem algumas exigências, dentre as quais a nomeação de um procurador estabelecido no Brasil.³³

³¹ FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coord). **Novas fronteiras do direito na era digital**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 28.

³² A Resolução nº 1 do Comitê Gestor de Internet do Brasil, de 14.04.08. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/registro/resolucao_cg1.pdf>. Acesso em: 12/09/2016.

³³ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 59.

As regras de registro do nome de domínio no Brasil em suma se assemelham as regras impostas em outros países, mas com algumas particularidades, como por exemplo, a requisição de que o nome de domínio esteja vinculado a no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) servidores DNS configurados e respondendo ao domínio a ser registrado, conforme o artigo 5º, inciso II, da Resolução CGI.br 002/2005, evitando a existência de domínios que não levam a nenhum lugar, meramente especulativos ou sem nenhum uso. Outra particularidade é a impossibilidade de existir um nome imediatamente antes do “.br”, como por exemplo a “fapesp.br”, o que antes era permitido às instituições de ensino superior, mas a permissão foi revogada pela Resolução mencionada.³⁴

Além disso a Resolução 11/2008 do Comitê Gestor de Internet do Brasil, também dispõe em seu artigo 1º:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”³⁵

Assim, em termos jurídicos, os artigos deixam claro que o Brasil adota o princípio do “*first to file*” ou “*first come, first served*”, que resumidamente quer dizer: aquele que registrar primeiro o domínio, sobre ele tem o direito.³⁶ Vale frisar que esse entendimento é o mesmo no mundo todo, ou seja, todas as entidades que gerem os nomes de domínio seguem esse princípio.

³⁴ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 61.

³⁵ Resolução 11/2008 do Comitê Gestor de Internet do Brasil. Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em: 21 dez. 2017.

³⁶ FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coord). **Novas fronteiras do direito na era digital**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 28.

O princípio *first to file* aplicado ao registro de nomes de domínios traz alguns problemas jurídicos, uma vez que há diversos casos de conflitos com terceiros detentores de direitos sobre alguns nomes escolhidos pelos registrantes, entre outros conflitos jurídicos que veremos a frente. Para tentar evitar alguns desses conflitos o Brasil tem adotado como solução, a concessão da propriedade do domínio prioritariamente ao detentor da marca no mundo real, conforme explica Pinheiro:

“Para solucionar possíveis conflitos em relação a determinado domínio na Internet, o requerente deve provar a disponibilidade do registro da marca no mundo real ou a sua propriedade relacionada ao serviço que explora, para então justificar sua utilização e registro no mundo virtual.”³⁷

Igualmente, como tentativa de solucionar conflitos, o postulante do nome de domínio pode se submeter à mediação e arbitragem no Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI³⁸, quando existir possíveis conflitos, devendo os litigantes fazerem prova de três itens, conforme expõe Pinheiro:

“[...] que o nome de domínio é igual ou similar à marca registrada; que o reclamado não tem direitos legítimos sobre o nome de domínio; e que o uso do nome de domínio pelo reclamado é de má-fé. Após juntadas ao processo todas as provas possíveis, é eleito um árbitro para analisar e julgar o caso, sendo aberto o prazo para contestação. Após o julgamento, a decisão é remetida às partes e ao órgão que efetuou o registro do domínio, a fim de que este cumpra a decisão.”³⁹

³⁷ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 88.

³⁸ Entender-se-á por “compromisso de mediação” o compromisso celebrado entre as partes para submeter à mediação todas ou determinadas controvérsias existentes ou que possam sobrevir entre elas; um compromisso de mediação pode adotar a forma de uma cláusula de mediação em um contrato ou a de um contrato apartado; O termo “mediador” inclui um único mediador ou todos os mediadores quando se nomeiem mais de um; Entender-se-á por “OMPI”, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual; Entender-se-á por “Centro”, o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, unidade do escritório internacional da OMPI. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/pt/mediation/rules/#1>>. Acesso em: 21 dez. 2017.

³⁹ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 88.

Importante mencionar que um dos grandes problemas na questão do registro, é a falta de consulta prévia ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), ou seja, os registradores não realizam nenhuma consulta além da averiguação de que o nome desejado pelo registrante está disponível, favorecendo o nascimento de conflito entre marcas e nomes na hora do registro, uma vez que o detentor da marca não tem automaticamente poder sobre o nome quando se trata de domínio⁴⁰.

A solução que as empresas poderiam encontrar é registrar domínios com várias combinações possíveis abrangendo os nomes de sua marca, o que impediria o registro de domínios com nomes parecidos e evitaria muitos dos conflitos com registros de marcas, porém, o custo elevado para realizar diversos registros poderia ficar inviável.⁴¹

Outro fator importante, é que o registro do nome de domínio pode ser realizado através da Internet pelo site "<http://registro.br/>", ou através de provedores acreditados, não dispondo de muito controle e contando sempre com a boa-fé do registrante. Essa falta de controle se dá devido ao artigo 1º, parágrafo único, da Resolução nº 008/2008, do "CGI.br" estabelecer responsabilidade exclusiva do requerente do nome de domínio a escolha adequada, bem como disponibiliza um "Contrato", que contem mais regras e obrigações ao registrante do que ao órgão registral, e em sua Cláusula quarta, inciso II, também se exime de todas as responsabilidades pelo registro:

"CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

II. Assumir total responsabilidade pelo nome do domínio escolhido para registro, pela criação e gerenciamento de novas divisões e subdomínios, pela sua utilização, pelo conteúdo existente no referido domínio e pelo descumprimento deste CONTRATO, eximindo o REGISTRO.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos."⁴²

⁴⁰ ISAGUIRRE, Katya Regina. **Internet: Responsabilidade das empresas que desenvolvem os sites para web-com**. Curitiba: Juruá, 2001, p. 37.

⁴¹ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 88.

⁴² **Contrato para o registro de nome de domínio sob o "BR"**. Disponível em: <<http://registro.br/dominio/contrato.html>>. Acesso em: 21 dez. 2017.

Além disso, em 4 de março de 1999, a ICANN criou a “Declaração de Política Relativa à Acreditação de Registradores” (Statement of Registrar Accreditation Policy), onde estabeleceu os trâmites para a aprovação de novos registradores e as condições de funcionamento do registro, mas o documento é técnico e que não se atenta para os possíveis litígios.

Outra tentativa de evitar possíveis conflitos deu ensejo a criação do “Processo da OMPI relativo aos Nomes de Domínio em Internet”, que culminou com a publicação do documento “A gestão dos nomes e endereços de Internet”, pela OMPI em 30 de abril de 1999, dando ensejo a regras onde o solicitante precisará acessar o *website* de qualquer registrador credenciado pela ICANN e consultar a disponibilidade do nome desejado, bem como se identificar e realizar o pagamento, conforme expõe Martins:⁴³

“Duas das medidas propostas foram a formalização da solicitação de registro de nome de domínio por meio de um contrato escrito (por via eletrônica ou em suporte papel, caso a legislação do domicílio do registrador não admita a validade de contratos eletrônicos) e a inclusão dos dados do solicitante numa base que estivesse sempre disponível para consulta *on-line*, evitando a possibilidade de registros anônimos. A ICANN fez casos dessas recomendações e incorporou a obrigação de identificação de todos aqueles que solicitem um registro. Seus dados poderão ser consultados *on-line* em qualquer web que ofereça o serviço Whois.”⁴⁴

Todavia, apesar de diversos esforços para controle do registro do nome de domínio, este ainda é básico, devido a irresponsabilidade do órgão registrador perante a escolha do nome de domínio, como também pela inviabilidade desse controle, uma vez que a não há um sistema que converse com o registro de

⁴³ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 51.

⁴⁴ O WHOIS é um protocolo TCP que tem como objetivo consultar contato e DNS. Ele apresenta, geralmente três principais linhas de contato do dono de um website, o contato administrativo, o contato técnico e o contato de cobrança. Além disso, é exibido telefones e endereços físicos. Por padrão, essas informações são acessíveis publicamente. Algumas empresas internacionais podem oferecer um WHOIS privado mediante pagamento, mantendo os dados guardados, mas protegidos do acesso por pessoas não-autorizadas. Disponível em: <<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/03/o-que-e-whois.html>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

domínio e o registro de marca simultaneamente, e apesar de existir alguns nomes de domínio aos quais o NIC.br, barra o registro, essa listagem não é exaustiva perante as inúmeras marcas e direitos de terceiros existentes que podem ser infringidos com o registro de um nome de domínio.⁴⁵

Deste modo essa falta de controle no ato do registro de marcas, causa diversos conflitos a serem resolvidos no âmbito jurídico, que poderiam ser evitados, conforme esclarece Pinheiro:

“Muitas vezes, uma atitude de bom senso no intuito de fazer uma rápida análise das possibilidades e implicações acerca do registro de determinado domínio poderia prevenir uma infinidade de litígios, às vezes de difícil solução, nos quais nem sempre o verdadeiro direito é alcançado.”⁴⁶

Conforme dito acima, os tribunais vêm decidindo a favor da marca registrada, quando surge um conflito entre domínio e marca registrada, como se verá a frente, essas decisões nem sempre alcançam a verdadeira “justiça”⁴⁷.

As incertezas quanto ao registro de nome de domínio ainda são enormes no Brasil, contudo, é certo que cada vez há mais registros de domínios, sendo que até o dia 01/04/2018 existiam 3.923.145 (três bilhões novecentos e vinte e três milhões e cento e quarenta e cinco mil) registros de nomes de domínio.⁴⁸

Por fim, quando um nome de domínio é cancelado, será disponibilizado novamente para registro através do processo de liberação que ficará disponibilizado por 15 (quinze) dias aos interessados e concedido a quem possuir uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI ou nome comercial idêntico ao nome de domínio, ou caso nenhum candidato se enquadre nesses dois requisitos o nome ficará disponível aguardando novo

⁴⁵ PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 89.

⁴⁶ PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 88.

⁴⁷ PINHEIRO, Patrícia Peck. Ob, cit., p. 88.

⁴⁸ **Estatísticas**. Disponível em: < <https://registro.br/estatisticas.html>>. Acesso em: 01 abr.2018.

pedido de registro, conforme expõe o artigo 10 da Resolução CGI.br nº 002/2005.⁴⁹

2.2.2 Natureza Jurídica do Nome de Domínio

A natureza jurídica do nome de domínio sempre foi alvo de entendimentos diversos, talvez pela infinidade de websites com conteúdo diversos, bem como pela dificuldade de igualá-lo a outro tipo jurídico já existente como, por exemplo, o endereço físico, pois apesar do nome de domínio ser um endereço eletrônico, ele pode ser escolhido livremente pelo interessado, diferentemente do endereço físico de alguém. Outra possível comparação que se arriscava fazer era com o número de telefone, uma vez que o IP do nome de domínio é uma sequência de números, todavia, a questão de escolha livre também impedia esse posicionamento.⁵⁰

Diversas foram as formas de tentar se chegar a natureza jurídica do nome de domínio, igualando-o como nome empresarial, como título de estabelecimento, como indicação geográfica, como signo distintivo atípico, como objeto do direito de propriedade ou como marca. Contudo, a I Jornada de Direito Comercial promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça publicou entre diversos enunciados, o seguinte enunciado:

“7. O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo⁵¹ para todos os fins de direito.”⁵²

⁴⁹ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 61.

⁵⁰ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 63.

⁵¹ **Bens Incorpóreos são bens abstratos que não possuem existência física, ou seja, não são concretos.** Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3083>. Acesso em: 01 abr. 2018.

⁵² **Nome de domínio: natureza jurídica apreciada pela I Jornada de Direito Comercial.** Disponível em: <<http://www.nucleodedireito.com/nome-de-dominio-natureza-juridica-apreciada-pela-i-jornada-de-direito-comercial/>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

Conforme se constata no enunciado, o nome de domínio foi integrado ao estabelecimento empresarial. Assim, como a marca, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, define como “um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”⁵³, já tinha sua natureza jurídica igualada a natureza jurídica da propriedade, como discorre Coelho⁵⁴: o empresário utiliza o nome de propriedade para se identificar como sujeito de uma atividade lucrativa. Assim, a marca identifica direta ou indiretamente, os produtos e serviços, e o nome empresarial identifica o sujeito de direito que fornece ao mercado, e uma vez que o nome de domínio foi integrado ao estabelecimento empresarial, automaticamente a natureza jurídica do nome de domínio se igualou a natureza jurídica da marca.

Além disso, a Constituição Federal traz expressamente a questão de proteção de quaisquer signos distintos, do qual o nome de domínio se encaixa, conforme o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp. Nº 1.466.212 – SP (2013/0336840-4), proferiu seu voto no caso “Paixão”, conforme dispõe:

“[...] A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.”⁵⁵ (grifo próprio) (REsp 1466212/SP; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA; julgado em 06/12/2016; DJe 03/03/2017).”

Entretanto, ainda há uma parte da doutrina que acha forçoso o reconhecimento do nome de domínio como marca, pois o nome de domínio nem sempre identifica ou distingue um bem produzido ou comercializado, e apesar de

⁵³ **Manual de Marcas**: 2. O que é marca: 2.1 Definição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#22-Natureza>. Acesso em: 01 abr. 2018.

⁵⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. V. 1. São Paulo, Saraiva, 1998, pág. 169.

ser possível o registro de uma marca como nome de domínio e, o website conter informações sobre esse produto ou a possibilidade de adquiri-lo eletronicamente, isso não necessariamente converte um nome de domínio em marca, mesmo que este domínio possa ser um fator determinante para a consolidação da marca no mercado.⁵⁶ Ainda, aduzem que o registrante do nome de domínio nem sempre tem intenção de utilizá-lo como marca, devendo, portanto cada um ser regido por regras próprias.⁵⁷

Já a outra parte da doutrina, aduz que o nome de domínio pode ser considerado como marca, pois está deve servir de elemento identificador de sua prestação, função que pode ser executada pelo nome de domínio, como é permitido nos Estados Unidos. A entidade encarregada de marcas “United States Patent and Trademark Office”, admite domínio que cumpra função de identificar um serviço para distingui-lo de serviços similares como, por exemplo, a marca “Amazon.com”, de propriedade da Amazon.com, Inc., que se dedica ao comércio pela internet de diversos produtos.⁵⁸

Assim, apesar de muitos entenderem que o nome de domínio e marca são figuras jurídicas distintas, com proteções, magnitude e regulamentação diferentes, desde 2012 o nome de domínio e marca foram igualados, fazendo com que o domínio receba a mesma proteção da propriedade intelectual, harmonizando a proteção do nome de domínio com os institutos e princípios da propriedade intelectual.⁵⁹

⁵⁶ MARTINS, Rafael Tárrega. Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 67.

⁵⁷ FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coord). Novas fronteiras do direito na era digital. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 29.

⁵⁸ MARTINS, Rafael Tárrega. Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 68.

⁵⁹ PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 89.

2.2.3 Domínio e Mercado

Muito além de apenas um sistema, a Internet se tornou uma das principais fontes de informação e comunicação no mundo, aproximou os povos, trouxe uma circulação de capital e transformou múltiplos mercados em um único mercado mundial, além de ser hoje uma das principais fontes de crescimento da economia dos países⁶⁰, como esclarece Corrêa:

“A utilização da Grande Rede cresce assustadoramente, constituindo um verdadeiro fenômeno mundial [...] isso se deve ao grande número de pessoas conectando-se aos serviços públicos da Rede.”⁶¹

As empresas começaram a investir fortemente na rede de comunicação, visando diminuir custos, como também atingir um número infinitamente maior de pessoas, já que houve uma convergência significativa da tecnologia para dentro das casas dos cidadãos.⁶² A utilização da rede diminuiu os custos de diversos serviços, como captação de cliente, marketing de empresas, entre outros, que são transferidos em forma de benefício para os consumidores.⁶³

Além disso, quando se fala em mercados de capitais a Internet é o mecanismo que mais trouxe benefícios, conforme expõem Corrêa:

“A internet facilitou a realização de operações no mercado de capitais. Atualmente, basta determinada pessoa possuir uma conta bancária e um computador com acesso à internet, que poderá efetuar a compra e venda[...].”⁶⁴

⁶⁰ CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos Jurídicos da internet**. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 10.

⁶¹ CORRÊA, Gustavo Testa. Ob, cit., p. 8.

⁶² PECK, Patrícia. **Direito digital**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 18.

⁶³ LORENZETTI, Ricardo L; tradução de Fabiano Menke; com notas de Cláudia Lima Marques. **Comércio eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 50.

⁶⁴ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 277.

Frisa-se que Internet não se confunde totalmente com “*World Wide Web*”, pois como já explicado este é um dos sistemas da Internet, ou seja, é gênero do qual a Internet é espécie. O *World Wide Web (www)* denominado no Brasil de websites, tem uma importância enorme na economia, pois além de serem representantes virtuais do comércio, passaram a incorporar o patrimônio das empresas, tornando-se um meio eficiente para aproximar o consumidor dos produtos e para divulgação de marcas.⁶⁵

Segundo o site “*Internet Live Stats*”⁶⁶ até o momento existem 1,080,822,460, de websites no mundo, localizados em sua maioria nos Estados Unidos⁶⁷. Quando registrados criam um nome de domínio, que identifica as empresas e marcas no ambiente virtual, tornando-se para algumas empresas sua única fonte de lucro e seu único meio de negócio.⁶⁸

O domínio é a união entre localização e valor de marca, conforme explica Patrícia Peck Pinheiro:

“Devido à relevância atual da presença na Internet para muitas empresas, o domínio passou a ser muito mais que o representante virtual do ponto comercial. O que se quer dizer é que eles determinam a visibilidade da empresa e a capacidade de ela ser localizada; quando não imprimem também valor.”⁶⁹

Assim, pode-se dizer que o website é o fator determinante de visibilidade de de muitas empresas, sua capacidade de ser localizada, e muitas vezes são verdadeiras marcas virtuais.⁷⁰ Ter direitos sobre um nome de domínio tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas, obtém diversas possibilidades e recursos culturais e econômicos de extrema importância. Por ser um lugar de fácil

⁶⁵ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). Ob, cit., p. 273.

⁶⁶ Site que fornece estatísticas em tempo real sobre o uso da rede. Disponível em: <<http://www.internetlivestats.com/>>. Acesso em: 01 de abr. 2018.

⁶⁷ PECK, Patrícia. **Direito digital**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 20.

⁶⁸ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 87.

⁶⁹ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 87.

⁷⁰ PECK, Patrícia. **Direito Digital**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 64.

acesso, onde a grande maioria da população mundial pode buscar informações sobre qualquer coisa, o nome de domínio acaba se tornando a principal fonte de lucro e divulgação no mercado, passando a ser uma fonte de interação dos consumidores entre si e dos consumidores com as empresas.

Em 1998, uma empresa sem fins lucrativos da Califórnia, recebeu licença para participar de um desenvolvimento de sistema de nomes de domínio, se tornando o órgão responsável por controlar as regras de nomes de domínio, e entre elas autorizou a venda do nome domínio, que tem movimentado milhões de dólares, conforme se expõe:

“O mercado secundário de nomes de domínio, que cresce a cada dia, mostra bem o seu valor econômico, com preços atingindo milhões de dólares para a aquisição de nomes atraentes como Business.com ou Loans.com. Até mesmo o setor de serviços que cresceu com esses nomes tornou-se um grande negócio.”⁷¹

Em agosto de 2016 o website Exame.com, veiculou a notícia de que a rede *Walmart* anunciou a compra do domínio Jet.com, em acordo de US\$ 3,3 bilhões de reais entrando no ranking de transação de maior valor de um startup do comércio eletrônico nos Estados Unidos⁷², o que demonstra o valor e a força que um endereço eletrônico de comércio possui na economia de um país.

Nessa era digital conhecida como a era da rapidez, o nome de domínio se torna um verdadeiro tesouro na mão daqueles que os possuem, representando recursos e se tornando grande influência na separação de riquezas. Compra, vendas, informações, cultura, poesia, grupos, debates, relacionamentos, tudo que vemos e tudo que lemos, podemos encontrar no mundo virtual, é como se fosse uma segunda vida, uma vida que repete a verdadeira, mas de uma forma expansiva. As pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais educadas eletronicamente, bem como as novas gerações que agora entram no mercado de

⁷¹ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 33.

⁷² Revista Exame Abril. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/walmart-anuncia-compra-da-jet-com-em-acordo-de-us-3-3-bilhoes/>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

trabalho já nasceram em tempos de internet. Os investimentos na área da tecnologia estão crescendo cada dia mais, criando uma gama possibilidade de pagamentos pela forma eletrônica o que facilita ainda mais o comércio eletrônico⁷³. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o setor deve continuar crescendo nos próximos anos, em 2016, o e-bit projetou que o e-commerce no Brasil apresentaria um crescimento nominal de 8% em relação a 2015, atingindo um faturamento de, aproximadamente, R\$ 44,6 milhões⁷⁴. Desse modo as empresas que conseguem crescer no mundo eletrônico, seja por meio da venda, informação, cultura ou entretenimento, que tenham nomes de domínio de grande relevância, estão propícias a se tornarem líderes globais em seus setores.

Um dos pontos negativos da crescente relevância e influência dos nomes de domínio em relação a economia dos países, é a desigualdade, pois a maioria dos nomes de domínio de grande influência são do ocidente, fazendo com que exista uma grande possibilidade de ocorrer o monopólio de nomes de domínio, ou seja, países do ocidente serão donos dos maiores e melhores websites, movimentando milhões para seus países e fechando a possibilidade de outros países disputarem em pé de igualdade por um lugar junto a eles, trazendo para o mundo eletrônico toda problemática que temos hoje na vida real, com monopólios de grandes empresas, concorrência desleal, falta de concorrência no mercado, entre outros. Assim, a grande problemática do século da tecnologia pode ser a expansão da vantagem obtida por alguns, passando a conquistar outros domínios até não haver mais concorrência a ser conquistada.⁷⁵

Devido ao crescimento da Internet, houve o surgimento e o crescimento de diversos conflitos jurídicos, que terão que ser resolvidos pelo direito, conforme Patrícia Peck Pinheiro:

⁷³ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 34.

⁷⁴Institucional/comércio eletrônico no Brasil. Disponível em: <<https://www.b2wdigital.com/institucional/comercio-eletronico-no-brasil>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

⁷⁵ LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 35.

“Com as mudanças ocorridas desde então, ingressamos na era do tempo real, do deslocamento virtual dos negócios, da quebra de paradigmas. Essa nova era traz transformações em vários segmentos da sociedade — não apenas transformações tecnológicas, mas mudanças de conceitos, métodos de trabalho e estruturas. O Direito também é influenciado por essa nova realidade. A dinâmica da era da informação exige uma mudança mais profunda na própria forma como o Direito é exercido e pensado em sua prática cotidiana. É importante compreender que vivemos um momento único, tanto no aspecto tecnológico como no econômico e social. O profissional de qualquer área, em especial o do Direito, tem a obrigação de estar em sintonia com as transformações que ocorrem na sociedade.”⁷⁶

Destarte, os diversos conflitos existentes na era digital, em especial os conflitos entre marca e domínio, não dão conta de serem resolvidos no mesmo âmbito, necessitando que o direito se encarregue dessa solução.

⁷⁶ PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30.

3. MARCA

3.1. CONCEITO E FUNÇÃO

O conceito de marca só pode ser delimitado quando analisa-se suas funções. Conforme explica Lopes⁷⁷, a marca tem a função distintiva e a função de indicação de procedência, ou seja, ela distingue um produto ou serviço de outro e indica ao consumidor a origem do produto ou serviço, podendo ou não indicar a qualidade do produto e sua proveniência. Para José Carlos Tinoco Soares:

“Marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destina à representação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso deve ser distintiva, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números; o risco, traço, conjunto de riscos ou traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última⁷⁸.”

Ressalta-se que algumas das melhores doutrinas sobre o assunto, que são em suma de alguns anos atrás, aduzem que a marca serve apenas para diferenciar um produto ou serviço dos demais, não precisando conter nenhuma referência ao consumidor sobre a qualidade do produto ou serviço adquirido, tomemos como exemplo o trecho tirado do livro de Tomazette: (...) a marca não tem como escopo identificar a origem do produto ou serviço, é necessário apenas diferenciar produto ou serviço dos demais já existentes no mercado(...).⁷⁹

⁷⁷ OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade Industrial: o âmbito de proteção da marca registrada**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 4-7

⁷⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial Conflitos**. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p. 16.

⁷⁹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 145.

Todavia, o Tribunal de Justiça, vem reconhecendo que a marca possui como função o proveito econômico, a salvaguarda dos direitos de seu titular, e principalmente a função de resguardar o interesse dos consumidores em relação a qualidade de um determinado produto ou serviço, e garantir aos consumidores a distinção destes sem a possibilidade de confusão em relação a outros produtos ou serviços, que tenham a mesma origem ou origem diferente⁸⁰, conforme se aúfere desse julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a

⁸⁰ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 146.

gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018).”

Portanto, extrai-se que a marca possui três funções, a econômica, a de distinção, e principalmente a de proteger o consumidor, trazendo informação e segurança.

3.2. NATUREZA JURÍDICA DA MARCA

Definir a natureza jurídica de algo significa definir e delimitar sua proteção, ou seja, a partir do momento que se define a natureza jurídica de algo se escolhe como a protegerá. São várias as teorias que surgiram com o intuito de classificar o direito sobre os bens intelectuais, advinda das doutrinas estabelecidas sobre a natureza jurídica do direito de autor e dos direitos industriais. Estas teorias foram sendo criadas principalmente pelas divergências quanto à qualificação do respectivo objeto. Gusmão reuniu de forma brilhante tais teorias, e as separou em três grupos distintos, quais sejam: a) Teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir do seu objeto; b) Teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir da sua função; c) Teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir do seu conteúdo.⁸¹

⁸¹ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L´. Paris: LITEC, 1990). p. 2.

3.3. TEORIAS QUE DETERMINAM A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO A PARTIR DO SEU OBJETO

A primeira foi a teoria da personalidade, que segundo Gusmão⁸², expõe que o direito sobre bem imaterial seria uma extensão do direito de personalidade, mas para o autor a partir do momento que a obra merece a mesma proteção que a do seu criador, acaba por confundir o criador com a criatura, o que é um erro, pois, quando a criatura se destaca do seu criador ela se torna algo distinto, não cabendo igualá-los. Além disso, destaca que a marca não é necessariamente fruto de um esforço intelectual, em regra é apenas uma escolha banal de um símbolo, para distinguir um produto de outro ou para servir de elemento de identificação da empresa, não existindo uma identificação da pessoa na marca.

A segunda teoria, segundo Gusmão⁸³, é a teoria dos direitos intelectuais de Edmand Picard, que propôs a criação de um novo grupo de direitos, além dos direitos reais, pessoais e de crédito, qual seja, os direitos intelectuais. Essa teoria articula que não há como classificar a natureza jurídica de bem imaterial com a natureza jurídica de bem material, pois são coisas totalmente diferentes, não cabendo, portanto, aplicar o direito de propriedade ao direito intelectual. Mas para Gusmão essa teoria também é falha, primeiro porque a marca não necessariamente é fruto de um saber intelectual, e segundo porque não se pode classificar a natureza jurídica de algo de acordo com seu objeto, pois se assim fosse o direito contratual deveria se chamar direito do contrato e não direito das obrigações.

Por último a teoria do direito sobre o bem imaterial de J.Kohler, que conforme explica Gusmão⁸⁴, também propôs a criação de uma nova classe de direitos além das tradicionais, aduzindo que a natureza jurídica do direito imaterial seria um direito social, onde a criação só será denominada de direito imaterial

⁸² GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L". Paris: LITEC, 1990), p. 3.

⁸³ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. Ob, cit., p. 7.

⁸⁴ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. Ob, cit., p. 8.

quando houver sua materialização pública, ou seja, quando a sociedade tiver acesso a ela. Assim, o livro não publicado por exemplo, não se enquadraria em direito imaterial. Ainda, a teoria leva em conta a temporalidade do bem, uma vez que acredita que com o tempo a criatura tende a ser abandonada por seu criador, se tornando um bem coletivo. Porém, Gusmão também faz críticas a esta teoria, primeiro porque a denominação direito imaterial, não pode ser usada apenas aos bens intelectuais, uma vez que todos os direitos são imateriais, além disso, aduz que essa classificação excluiria totalmente a marca, pois esta tem uma tendência de perpetuação, indo em direção oposta ao principal pilar de sustentação da teoria que é a temporalidade.

3.3.1. Teorias Que Determinam a Natureza Jurídica do Direito a Partir da Sua Função

A primeira teoria é a de Paul Roubier que segundo Gusmão⁸⁵, visa estabelecer a natureza jurídica de algum direito pela sua utilidade e conteúdo econômico, mas para o autor a garantia de um direito é algo instável, não podendo ser pautado em quantidade de clientela, e ainda existe a questão dos direitos autorais de artistas que possuem proteção do direito pelo resultado de seu trabalho e não por sua posição na concorrência econômica.

A segunda teoria tratada por Gusmão⁸⁶ é a teoria do direito de monopólio de Franceschelli, que propôs a criação de uma outra categoria de direito chamada de (direito de monopólio) a qual protege apenas a reprodução do objeto por terceiros que o tenham comprado, mas para o autor essa teoria confunde o direito do criador sobre o bem imaterial, com o direito de propriedade do comprador do bem que materializou a obra, pois este último, tem absoluto direito de propriedade

⁸⁵ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L’. Paris: LITEC, 1990), p. 10.

⁸⁶ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. Ob, cit., p. 14.

sobre o bem podendo dispor do mesmo como bem entender, excluindo apenas o direito de explorar sua reprodução.

3.3.2. Teorias Que Determinam a Natureza Jurídica do Direito a Partir do Seu Conteúdo

A primeira teoria é a teoria de propriedade *"tout court"*, que segundo Gusmão⁸⁷, trata o direito como um direito de propriedade puro e simples que garante ao seu detentor o direito de usar, gozar, dispor da coisa e reaver o bem de quem quer que injustamente o possua, importando apenas o valor econômico do bem, sendo que a marca pertenceria a quem a adotou, o que se encaixa perfeitamente nos caracteres constitutivos do direito de propriedade.

A segunda teoria é da propriedade imaterial do professor Alois Troller, que segundo Gusmão⁸⁸ foi criada em 1948 pelo professor Alois Troller, aduz que bem incorpóreo e bem corpóreo não são a mesma coisa, sendo que a denominação intelectual, já distingue por si só os dois direitos. Porém, mesmo sendo direitos distintos, alguns bens incorpóreos por terem valor merecem a mesma proteção do direito de propriedade, enquanto outros bens incorpóreos por perderem valor ao longo do tempo tem prazo de proteção limitado. Ainda, faz uma distinção dos bens intelectuais não registrados os classificando como bens exclusivos imperfeitos, onde existe uma grande vulnerabilidade, e os bens registrados os classificando como bens intelectuais exclusivos perfeitos. Gusmão finaliza a análise dessa teoria, concordando em sua maioria com o autor, todavia, fazendo a crítica de que o autor deveria ter aprofundado mais a análise sobre as diferenças dos dois direitos.

⁸⁷ GUSMÃO, Jose Roberto d'Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L'. Paris: LITEC, 1990), p. 21.

⁸⁸ GUSMÃO, Jose Roberto d'Affonseca. Ob, cit., p. 21.

3.3.3. Análise Final Da Natureza Jurídica

Após análise de todas as correntes que tentam definir a natureza jurídica da propriedade, Gusmão⁸⁹ conclui que bens materiais e imateriais são coisas distintas, devendo ser regidos por regime jurídicos distintos. Todavia, como o direito intelectual foi deixado de lado pelos Romanos e como essa desídia trouxe consequências, estes devem ter os mesmos direitos que a propriedade, sem nunca dizer que são coisas iguais.

No entanto, atualmente a posição majoritária coloca-se a favor da aplicação da teoria dos direitos de propriedade. Apesar do art. 1302.º do Código Civil declarar que só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objeto do direito de propriedade, o art.º 1303 admite que pode haver propriedade intelectual.⁹⁰

Por fim, o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial vigente estabelece que é assegurado ao titular da marca o uso exclusivo desta no território nacional, produzindo efeitos erga omnes e assegurando ao proprietário o uso, gozo e disposição da marca, podendo ceder-lhe o registro, licenciar o uso e protegê-la contra terceiros. Assim, embora exista divergências doutrinárias sobre a sua natureza jurídica, diante do registro de uma marca junto ao INPI está ganha poderes iguais ao da propriedade.

3.4. TIPOS DE MARCAS

A classificação da marca pode ser feita quanto ao uso em três espécies, conforme aduz o artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial:

⁸⁹ GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L’. Paris: LITEC, 1990). p. 37.

⁹⁰ CARVALHO, de Orlando Direito das Coisas, p. 144-146.

“Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”⁹¹

A marca de produto ou serviço conforme o artigo 123, inciso I, configura os sinais que são visualmente perceptíveis a distinguir produto ou serviço de outro idêntico. Já a marca de certificação, não tem como objeto distinguir produtos ou serviços, tem como objetivo atestar a conformidade de um produto ou serviço cujo os mesmos necessitam de normas ou especificações técnicas, que podem ser, quanto à qualidade, natureza e etc. Temos como exemplo de marca de certificação o INMETRO⁹², que atesta a qualidade de um produto, sua durabilidade. Também pode-se citar o sinal da ABIC⁹³ que atesta e determina que o café possui 100% de pureza. A marca de certificação informa ao consumidor que determinado padrão de qualidade foi adotado pela empresa que o fabrica.⁹⁴

A marca coletiva é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (art. 123, inciso III). Esse tipo de marca possui finalidade distinta da marca de produtos e serviços, conforme explana Lucas Rocha Furtado:

“A marca coletiva somente poderá ser registrada em nome de entidade representativa, que poderá ser uma associação ou cooperativa, afim de que o consumidor saiba que aquele produto ou serviço é fornecido por um de seus membros. Desse modo, por exemplo, se os cafeicultores de determinada região, reunidos em associação, obtêm o registro da marca coletiva “cafeicultores paulista reunidos”, em seus produtos poderá figurar a marca de produtos ou serviço, para identificar que o produtor foi

⁹¹ **Lei de Propriedade Industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

⁹² Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

⁹³ Associação Brasileira de Indústria de Café.

⁹⁴ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro.** 1 ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 110.

fabricado por determinada empresa, e a marca coletiva, para que o consumidor saiba que a empresa fabricante daquela marca de produto pertence à associação.”⁹⁵

Portanto, caso o titular de uma marca “Café do Ponto” por exemplo, pertença a associação de cafeicultores que obteve o registro da marca coletiva “cafeicultores paulistas reunidos”, e o café tenha 100% de pureza, poderá ocorrer que de ter três marcas em um único produto, sendo eles: a marca “Café do Ponto” que identifica quem a produziu e também distingue dentre outros que estão no mercado; a marca “cafeicultores paulistas reunidos” que torna público que esse fabricante é membro da associação; e por último a marca de certificação ABIC, que é o selo de pureza qual atesta que é determinado café é 100% puro.⁹⁶

3.4.1. Marcas Como Forma de Composição

As marcas poderão ser classificadas também pela sua forma de composição, como por exemplo: nominativa, figurativa, mista e tridimensional.⁹⁷

A marca nominativa, é formada a partir de sinais linguísticos, ou seja, apenas por palavras, letras ou combinações, aqui o interesse restringe-se apenas ao nome.⁹⁸

Figurativa é um tipo de marca constituída por imagens, ideograma, figurativa de letra ou composta por letras de alfabetos de linguagens distintas.⁹⁹

A mista é constituída de uma forma que não se enquadra nem como marca nominativa, nem como marca figurativa.¹⁰⁰ Por fim a tridimensional, que é um sinal constituído pela forma plástica de produto ou serviço a que se aplica, sua

⁹⁵ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. 1 ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 110.

⁹⁶ FURTADO, Lucas Rocha. Ob, cit., p. 110.

⁹⁷ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 146.

⁹⁸ TOMAZETTE, Marlon. Ob, cit., p. 147.

⁹⁹ **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Marca. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹⁰⁰ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 147.

forma deve ter capacidade distintiva e separada de qualquer efeito técnico.¹⁰¹ Por exemplo: garrafa da Coca – Cola, barra de chocolate Toblerone etc.

3.4.2. Marca de Alto Renome

A marca de alto renome é aquela considerada amplamente conhecida não só pelo público que consome um determinado produto, mas também pelo público em geral.¹⁰² Pelo fato de ser uma marca de alto grau de conhecimento, exige-se uma proteção que se vislumbra em todos os ramos de atividade, desde que haja um registro no país.¹⁰³

Essa proteção conferida as marcas de alto renome são exatamente para que não ocorra o enriquecimento sem causa.¹⁰⁴ A Lei de Propriedade Industrial em seu art. 125, não admite o uso de uma marca de alto renome por aquele que não a constituiu, pois é dar ao terceiro a oportunidade de enriquecer e se aproveitar de uma marca que não construiu.

3.4.3. Marcas Notoriamente Conhecidas

Primeiramente para se falar em marcas notórias precisamos saber seu conceito, conforme bem explica Maitê Cecília Fabbri Moro:

“Notoriedade da marca é um fato, uma circunstância, onde uma marca conquista grande conhecimento do público, o qual faz a relação com o

¹⁰¹ **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Manual de Marcas. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹⁰² NETO, Honório de Oliveira. **Manual de Direito das Marcas**. São Paulo: Pillares, 2007. p. 39.

¹⁰³ TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 167.

¹⁰⁴ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 257.

produto ou serviço assinalado, mas que, mesmo falando-se na notoriedade como fato da realidade e derivada de um alto grau de conhecimento do público, verifica-se uma dificuldade em definir o que seja notoriedade de uma forma clara e sintética. A autora conclui que se pode colher da doutrina competente é que se trata de um conceito fluido. O grau de notoriedade de uma marca pode ser objetivamente aferido em pesquisa de opinião pública.”¹⁰⁵

Nesse sentido, é possível entender que a marca notoriamente conhecida é aquela que exige um grande conhecimento do público consumidor, porém, ela só é “famosa” em seu segmento mercadológico, ou seja, dentro do seu ramo de atuação.¹⁰⁶

A marca notória possui uma certa proteção especial, conforme afirma Fabio Ulhoa Coelho:

“A marca notoriamente conhecida goza de uma proteção especial, que independe de registro no INPI. Assim, se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, o seu pedido poderá ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil.”¹⁰⁷

Essa proteção restringe apenas no seu ramo de atividade, e não há necessidade de registro no país para que seja reconhecida como tal, bem como dispõe o artigo 126 da Lei 9.279/96 e o artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial.¹⁰⁸ Essa proteção deve ser feita para evitar um suposto enriquecimento por um terceiro que queira agir de má fé e se aproveitar da fama internacional de uma determinada marca.¹⁰⁹

¹⁰⁵ NETO apud MORO, 1999, p. 193.

¹⁰⁶ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 169.

¹⁰⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 16. ed. Saraiva, 2012, p. 223.

¹⁰⁸ A Convenção da União de Paris (CUP) foi assinada pelo Brasil em 20 de março de 1883 e promulgada pelo Decreto 9.233, de 1884.

¹⁰⁹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 169.

3.5. REGISTRO DA MARCA

No Brasil a propriedade sobre uma determinada marca é concedida através do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esse registro é considerado pela legislação nacional como atributivo, ou seja, trás consigo direitos sobre a marca.¹¹⁰

Em regra, o primeiro que registrar a marca possui direitos sobre ela, exceto quando for de precedência ao registro, que é quando ocorre oportunidade de corrigir uma falha de quem utilizava marca de forma informal.

Qualquer pessoa física ou jurídica tanto de direito público quanto privado pode requerer o registro de uma marca. Porém, quando se tratar de pessoa de direito privado a marca deverá ser relacionada à atividade desenvolvida por ela direta ou indiretamente. Além disso, quando se tratar de marcas coletivas, somente as entidades que representam a coletividade podem requerer a titularidade e a certificação da marca, sendo dispensável que a pessoa jurídica tenha interesse perante o produto que ora é atestado.¹¹¹

O pedido do registro da marca é requerido através de um formulário no qual é contido de informações tanto da marca quanto do requerente e posteriormente é feito depósito ao órgão do INPI. Antes de dar entrada é preciso verificar se o que é pretendido registrar já não está protegido por terceiros¹¹² e se está sendo cumprido os requisitos estabelecidos no art. 155 LPI sob pena de cair em exigência. Caso o pedido não cumpra os requisitos o requerente tem o prazo de cinco dias conforme estabelece o artigo 157 da referida lei, para sanar os impasses, expirando o prazo para sanar as formalidades e não havendo correção, haverá perda do protocolo inicial.¹¹³

Após apresentar o pedido o mesmo é submetido à uma análise formal, se devidamente correto será publicado na Revista da Propriedade Industrial para

¹¹⁰ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 162.

¹¹¹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 163.

¹¹² **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Guia Básico de marca. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/guia-basico-de-marca>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹¹³ JUNIOR, Clésio Gabriel Di Blasi. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.p.179

apresentação de oposição, com prazo de 60 dias. Ocorrendo a oposição o depositante será intimado podendo se manifestar no prazo de 60 dias, se não houver oposição, ou se considerada improcedente, o pedido do registro é deferido.¹¹⁴

Por fim, após ter sido deferido o pedido de registro e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes é emitido o certificado, ficando o titular assegurado da proteção legal para exclusividade da aplicação da marca, em todo o território nacional, durante 10 anos.

3.5.1 Requisitos Para o Registro Da Marca

Para que se possa requerer o registro da marca são exigidos três requisitos: a) novidade relativa; b) não colidência com notoriamente conhecida; c) desimpedimento.¹¹⁵

A marca obtém sua finalidade através da novidade relativa, ou seja, se a marca não for nova, não atenderá essa finalidade. Cabe ressaltar que a novidade não necessariamente precisa ser absoluta para o seu registro¹¹⁶, conforme bem explica Fabio Ulhoa Coelho:

“Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não linguístico escolhido, uma nova utilização.”¹¹⁷

Essa novidade relativa traz a marca proteção que será apenas em seu segmento de produtos ou serviços, em regra marcado pelo princípio da especificidade, também conhecido como direito marcário, esse direito tem como

¹¹⁴ JUNIOR, Clésio Gabriel Di Blasi. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.p.179.

¹¹⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 16. ed. Saraiva, 2012, p. 219.

¹¹⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. Ob, cit., p.220.

¹¹⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. Ob, cit., p. 220.

condão impedir que o consumidor confunda os produtos que se encontram no mercado.¹¹⁸

O requisito da não colidência com notoriamente conhecida está elencado ao artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”¹¹⁹

Dessa forma extrai-se que, o dispositivo em referência e o próprio compromisso internacional entre Brasil e a Convenção da União de Paris se comprometem a invalidar e recusar a marca que porventura constitua reprodução, imitação ou tradução que é sabido pertencer a pessoa diversa.¹²⁰ Elenco nesse momento um julgado recente do Supremo Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE.

AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE.

MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75.

¹¹⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 16. ed. Saraiva, 2012, p. 220.

¹¹⁹ Brasil. Lei 9279, de 14 de Maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹²⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 16. ed. Saraiva, 2012, p. 223.

Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOËT CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

5. Recurso especial improvido. (REsp 1209919/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).”

O terceiro requisito é o desimpedimento, para cumprir esse quesito é necessário que a marca seja lícita e que não incorra nenhum dos impedimentos elencados no rol exaustivo do artigo 124 da Lei 9.279/96¹²¹, como por exemplo o do inciso I da referida lei:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

Nesse sentido, o Brasil já tinha tal entendimento mesmo antes da Convenção de Paris qual o Brasil é signatário proibir o registro de marcas que usem na sua formação armas, bandeiras e outros emblemas considerados oficiais, conforme leciona Marlon Tomazetti:

“Os símbolos oficiais não têm e não podem ter nenhuma conotação econômica. Eles não se prestam nem podem se prestar a nenhuma finalidade econômica. Desse modo, tais símbolos não podem ser usados como marcas, na medida em que estas sempre têm uma conotação

¹²¹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 149.

econômica. Trata-se de uma incompatibilidade entre a função do símbolo e a função da marca, além de um respeito aos símbolos oficiais dos países.”¹²²

Destarte que, o impedimento legal é em relação ao registro do signo como marca, mas nada impede que o requerente utilize na identificação de seus produtos ou serviços uma bandeira estilizada. No entanto, ele não terá direito algum de exclusividade sobre ela.¹²³

3.5.2 Extinção Do Registro Da Marca

Conforme aduz o artigo 142 da LPI, o titular da marca poderá ter o registro extinto quando: expirar o prazo de vigência do registro; pela renúncia, que pode ser tanto parcial quanto total; pela caducidade ou ainda pela inobservância do art. 217 da referida lei.

A expiração do prazo de vigência ocorre quando o titular do registro deixa de fazer a renovação no prazo em que a lei estipula. Nesse sentido, João da Gama Cerqueira leciona:

“[...]Vimos, então, que o prazo de vigência do registro é de 10 anos e que a lei permite que a propriedade da marca se mantenha indefinidamente, mediante a formalidade da sua renovação. Findo esse prazo, sem que o titular do registro promova a renovação na época própria, isto é, no último semestre do prazo, ou nos três primeiros meses seguintes, o registro extingue-se, acarretando a perda da marca.”¹²⁴

¹²² TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 150.

¹²³ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 16. ed. Saraiva, 2012. p. 224.

¹²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, volume 2, Tomo 2: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 151.

Já a extinção da marca por renúncia, quer dizer que o titular da marca pode voluntariamente renunciar total ou parcialmente seu direito sobre a marca. Na hipótese da caducidade o artigo 143 da referida lei dispõe:

“Art.143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento:

I- o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II- o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro¹²⁵”

§1 Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§2 O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou ficar seu desuso por razões legítimas.”

Assim, quando um registro de uma marca não é utilizado dentro do prazo de cinco anos, este pode ser extinto. O pedido para a caducidade terá efeito apenas se ocorrer após 5 anos da concessão do registro da marca. No entanto, como afirma Clésio Gabriel Di Blasi Junior:

“[...] Se o pedido de caducidade for apresentado, por exemplo, oito anos depois da concessão, mas a marca já estiver em uso nos cinco anos anteriores ao pedido, a caducidade não poderá ser declarada.”¹²⁶

Vale ressaltar que, a caducidade somente é caracterizada desde que um terceiro de boa fé tenha interesse em explorar uma determinada marca, que não foi utilizada ou teve seu uso interrompido por 5 anos consecutivos.¹²⁷

¹²⁵ **Lei de Propriedade Industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹²⁶ JUNIOR, Clésio Gabriel Di Blasi. **A propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.183.

¹²⁷ BRITO, Thiago Barbosa. Caducidade do registro de marca. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 19, n. 3910, 16 mar. 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/26916>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

Sendo assim, é necessário que o terceiro faça o pedido junto ao INPI, cabendo ao titular da marca o ônus de provar o porque não está fazendo o uso da mesma. Aqui não é possível ser feito “*ex officio*” pelo INPI¹²⁸, apenas a pedido de terceiro interessado.

Portanto, ao requerer o pedido de caducidade é obrigatório que o interessado venha comprovar o seu legítimo interesse para com a marca. Nesse sentido a lei menciona que a caducidade não será concedida quando o titular da marca demonstrar por quais motivos não está fazendo seu devido uso.

Após feito o pedido junto ao INPI pelo terceiro interessado, o titular da marca será notificado, tendo o prazo de 60 dias, contados a partir da notificação, para apresentar e provar o não uso da marca. É nesse instante que o proprietário da marca poderá provar o desuso da marca.

Quando se trata em conseguir prova de desuso da marca, podemos citar o exemplo da alegação por força maior, ou seja, a proprietário tem que demonstrar que a não utilização da marca ocorre devido a alguma situação alheia a sua vontade. Coleciono dois julgados do Supremo Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“Declaração de caducidade de marca. Natureza do contrato. Ausência de utilização.

1. Constando da inicial que o contrato além de transferência de tecnologia e assistência técnica previa a licença para uso de marca fica desbastada no plano infraconstitucional a necessidade de sua averbação no órgão competente, antigamente Departamento Nacional de Propriedade Industrial, hoje Instituto Nacional de Propriedade Industrial o INPI.

2. O art. 94 do Código da Propriedade Industrial autoriza que o INPI possa declarar de ofício a caducidade da marca por falta de uso.

3. Explicitando o acórdão que o deferimento da marca não foi para produtos importados e, ainda, que outros meios havia para que a marca não ficasse inativa, não se sustenta o argumento da força maior diante da vedação da importação de produtos que seria objeto dos registros da recorrente.

4. Recurso especial não conhecido. (REsp 649.261/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 183).”

¹²⁸ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. 1 ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 110.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE. MOMENTO. ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DIREITO COMERCIAL. MARCA. DESUSO. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO DO PRODUTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR CADUCIDADE. INEXISTÊNCIA.

- A proibição de importação de produtos gera uma barreira que, se não é de todo intransponível, pode tornar econômica e/ou estrategicamente inviável a comercialização de tais produtos no Brasil, além de ser medida inesperada, de modo a configurar motivo de força maior, conforme previsto no art. 94 da Lei nº 5.772/71, vigente à época dos fatos, apto a impedir que se opere a caducidade, por desuso, de marcas registradas no INPI. Recurso especial não conhecido. (REsp 1071622/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 03/02/2009). (grifo próprio).”

Por fim, temos a última extinção que é dada pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI. Essa hipótese ocorre em relação a titulares de registro que sejam domiciliados fora do Brasil, Lucas Rocha Furtado afirma:

“[...] Sob pena de extinção do registro de suas marcas, deverão ter permanentemente procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive receber citações.”¹²⁹

3.6 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA MARCÁRIO

Existem três princípios norteadores do sistema marcário, o primeiro é o princípio da territorialidade, o qual aduz que o registro da marca é exclusivo em todo seu território nacional.¹³⁰ Por esse princípio Marlon Tomazetti leciona:

¹²⁹ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. 1 ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 135.

¹³⁰ TADDEI, Marcelo Gazzí. **Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro**. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 15, n. 2426, 21 fev. 2010. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/14385>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

“[...]A marca só tem proteção em um país se registrada no órgão competente daquele país. Assim, uma marca registrada no Brasil, a princípio, só é protegida no âmbito do Brasil, não havendo proteção a princípio, no âmbito de outros Estados.”¹³¹

O segundo é o princípio da especialidade, ou seja, a proteção que abrange a marca restringe-se à classe de produtos ou serviços em que é registrada. Dessa forma, pode-se dizer que no âmbito material sua proteção em regra é relativa, ou seja, pode existir produto ou serviço de classes diferentes, mas que possuem denominação igual ou semelhante, podemos citar o exemplo do signo “VEJA”, onde podemos encontrar tanto na classe de revistas como também na classe de produtos de limpeza¹³², conforme Marlon Tomazette expõe:

“O direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades.”¹³³

Ainda, nossos Tribunais já reiteraram diversas vezes o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA SE SÃO PAULO E FALHA DE SÃO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREITO AUTORAL. PARÓDIA. ADAPTAÇÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE A UM NOVO CONTEXTO. VERSÃO DIFERENTE, DEBOCHADA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO COMERCIAL. PRESCINDÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA.

2. O princípio da especialidade é comando limitativo do direito exclusivo da marca, a indicar que referido direito não é absoluto (art. 124, XIX, Lei n. 9.279/1996). A exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, com o fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro ou associe determinado produto com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a

¹³¹ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 165.

¹³² TADDEI, Marcelo Gazzii. Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 15, n. 2426, 21 fev. 2010. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/14385>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹³³ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 166.

coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

3. No caso dos autos, no entanto, a disposição do direito marcário não deve ser invocada para solução da controvérsia. É que as duas empresas envolvidas na demanda, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e Folha de São Paulo, prestam serviços, em tudo, diversos. Uma (Falha) produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra (Folha), sem a possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e do humor.

4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova, adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica.

5. Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão, tal como garantido pela Constituição da República.

8. A falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, nos termos da legislação de regência (art. 47 da Lei n. 9.610/1998).

9. Não há falar, no caso dos autos, em concorrência desleal. A uma, porque a questão é definida no âmbito da Lei de Marcas (Lei nº 9.279/96), não invocada para a solução dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas que tipificam a concorrência desleal não está a conotação comercial, da qual a Falha fora acusada.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1548849/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 04/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO MARCÁRIO E OCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARGUMENTO DE QUE A APELADA ESTÁ FAZENDO USO INDEVIDO DE MARCA DE ALTO RENOME. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação visando impedir o uso da marca pela ré, bem como pretensão de indenização por danos morais e materiais.

2. A marca se constitui “num sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços, para identificá-los e diferenciá-los”, cuja configuração é essencial para o seu registro.

3. Ainda que a lei confira ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, o âmbito de sua proteção é delimitado, não só pelo risco de confusão, como também pelo princípio da especialidade ou especificidade.

4. Marcas escrita e visual utilizadas pelas partes que diferem totalmente uma da outra.

5. Impossibilidade evidente de confusão ao consumidor.

6. Inocorrência de violação à marca. Inexistência de declaração de “alto renome” outorgada à marca de propriedade do apelante, em sede administrativa no INPI.

7. Sentença de improcedência que se mantém. (Apelação Cível nº 0011854-57.2009.8.19.0038, Relator: DES. Antônio Iloízio Barros Bastos. Quarta Camara Cível, julgado em 06/04/2016).”

Portanto, marcas semelhantes podem existir, desde que não estejam inseridas na mesma afinidade mercadológica.

O terceiro e último princípio é o da anterioridade, onde tem direito sobre a marca aquele que à registra primeiro, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA 7/STJ.

3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrada no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Precedentes específicos desta Corte. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1347692/RJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0208496-3. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), TERCEIRA TURMA, julgamento em 11/03/2014, DJe 18/03/2014.)” (grifo próprio).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).

7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.

8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1464975/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016),” (grifo próprio).

Assim, regra geral, o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o que dispõe o caput do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos apenas pelo registro, portanto, afere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato. Todavia, tal princípio não pode ser analisado separadamente, como bem explica o julgado do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, bem como não deve utilizá-lo sem antes analisar o caso concreto, uma vez há possibilidade de marcas iguais existirem sem, no entanto, causar prejuízo para nenhuma das partes.

Deste modo, é necessário analisar cada caso concreto, levando-se em conta tanto os princípios que norteiam a marca como o princípio basilar do nome de domínio, para evitar colisão entre ambos, e possíveis prejuízos econômicos irreversíveis.

3.7 PROTEÇÃO SOBRE A MARCA E SUA VIGÊNCIA

Após o deferimento do registro junto ao INPI, o titular terá direito de uso exclusivo podendo utilizar a marca em todo território nacional¹³⁴, e possui algumas prerrogativas, conforme explica Marlon Tomazette:

“Quem registra a marca tem direito de utilizá-la exclusivamente, não se permite que ninguém use a marca sem a sua autorização. Também são prerrogativas do titular da marca: a cessão do registro ou pedido de registro; a licença do uso da marca; e o cuidado pela integridade do material e reputação da marca. Todavia, a proteção assegurada pelo registro da marca não devendo dar margens a abusos, e por isso não se permite: a) que se impeça o uso de sinais dos comerciantes junto com as

¹³⁴ TOMAZETTE apud VERÇOSA, 2004, v.1, p. 335.

marcas, na promoção e na comercialização; b) que se impeça que os fabricantes de acessório indiquem o destino, desde que não violem a concorrência desleal; c) que se impeça a circulação da mercadoria, posta no mercado por si, ou com seu consentimento; d) que se impeça a citação da marca em publicações, nas quais não haja uma conotação comercial.”¹³⁵

A Lei de Propriedade Industrial confere ao titular direito a proteção em fase de marca idêntica ou semelhante. Muitas vezes ocorre o risco de confusão e o titular da marca tem o direito de impedir seu uso por pessoa adversa¹³⁶. É possível ocorrer essa confusão quando existe uma certa semelhança entre as marcas que possa confundir o consumidor, conforme explica Marlon Tomazetti:

“Quando houver semelhança entre as marcas capaz de gerar dúvida no espírito do consumidor sobre a identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identifiquem. A imitação pode de correr das mais diversas formas, sendo impossível enumerar todas, cabendo destacar as mais comuns, que são a semelhança ortográfica, a semelhança fonética e a semelhança ideológica.”¹³⁷

Portanto, um dos objetivos da proteção decorrente de uma marca registrada é o direito do titular de impedir o uso de marca idêntica ou semelhante à sua¹³⁸. Salienta-se nesse sentido um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USO INDEVIDO DE MARCA E EXPRESSÃO REGISTRADA HÁ MAIS DE 23 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. - O nosso sistema jurídico prevê a livre iniciativa e a livre concorrência, conforme se vê dos artigos 1º, inc. IV e 170, inc. IV, ambos da CRFB/88, eis que benéficas e salutaras para estímulo do mercado e desenvolvimento da atividade produtiva. O que não se admite é a confusão na concorrência, levando o

¹³⁵ TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 164.

¹³⁶ TOMAZETTE, Marlon. Ob, cit., p. 164.

¹³⁷ TOMAZETTE, Marlon. Ob, cit., p. 164.

¹³⁸ TOMAZETTE, Marlon. Ob, cit., p. 165.

consumidor a adquirir um produto acreditando tratar-se de outro. A marca é um sinal visualmente perceptível, com uma finalidade industrial própria, qual seja, de distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, conforme artigos 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial, cuja propriedade e o direito de uso exclusivo em todo o território nacional são adquiridos mediante registro validamente expedido pelo INPI, o que foi provado nos autos. Com efeito, a Autora da presente ação é detentora de registro de marca devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, segundo cópia do registro de fls. 50 - index 0052, o que lhe confere propriedade sobre a marca nominativa mista “GUMOS”, direito este imaterial que lhe confere proteção erga omnes, ou seja, direito de uso exclusivo, além do poder de impedir que terceiros dela se utilizem indevidamente. A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal evitando, assim, a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio. Visando à efetividade dessa diretriz ficou consagrado o princípio da especialização ou especificidade, de acordo com o qual, distintos os ramos de atividade das empresas litigantes, não acarretaria confusão ao consumidor em achar que estaria adquirindo um produto pensando ser outro, o que não ocorre na presente ação, eis que as partes desenvolvem semelhante atividade comercial (comércio de material de construção). (APELAÇÃO CÍVEL nº 0458154-21.2012.8.19.0001, Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 07/07/2015 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (grifo próprio).”

A duração do registro da Marca é de 10 ano, contados da data da concessão do registro, esse prazo pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, conforme estabelece o artigo 133 da LPI¹³⁹. Caso haja interesse do titular de prorrogar o registro, o mesmo deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, como explica o art. 133, §1da lei:

“§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição”.

Caso o pedido para prorrogar não seja feito até o final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos seis meses subsequentes, nesse caso é

¹³⁹ **Lei de Propriedade Industrial.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 01 abri. 2018.

concedido ao titular um prazo de favor, porém, esse prazo terá uma sobretaxa de contribuição.¹⁴⁰

Por fim, o registro da marca só não será prorrogado, caso o mesmo não atenda ao disposto no art. 128 da LPI.

¹⁴⁰ JUNIOR, Clésio Gabriel Di Blasi. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.p.181.

4. CONFLITOS ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME DE DOMÍNIO

O conflito entre marca registrada e nome de domínio, tem sido destaque na doutrina há algum tempo, sendo objeto de estudos e discussões corriqueiras, tanto que os melhores livros sobre o assunto somam mais de 10 anos, conforme se percebe no presente trabalho. Porém, as discussões, estudos e disputas judiciais ainda estão presentes em nosso cotidiano. Talvez pela importância econômica que tais conflitos produzem, ou pela falta de segurança jurídica, ou até mesmo pela falta de informação da sociedade. Enfim, é possível identificar diversos fatores que ocasionam essa demanda ainda grande de conflitos, mesmo após anos sendo difundida no âmbito jurídico empresarial.¹⁴¹ Assim, salienta Souza:

“É comum a questão dos conflitos do nome de domínio, marcas e nome comercial em razão dos problemas relativos à concorrência econômica e comercial, bem como o uso indevido de nomes de domínio através de nomes de pessoas famosas. Desse modo, são inúmeros os conflitos entre os nomes de domínio e as marcas, tais como: o registro de marca registrada nacional ou internacionalmente; registros de marcas com o mesmo nome de domínio, porém, cada uma com destinação comercial diversa, sendo impossível o registro nominativo idêntico, pois os meios tecnológicos atuais não permitem dois nomes de domínio iguais; ou, ainda, uma pessoa física ou jurídica nacional que registrasse como nome de domínio uma marca registrada, havendo conflito entre uma empresa internacional que venha a se estabelecer em nosso país e coincidentemente possua essa mesma marca, dentre outros casos.”¹⁴²

Um dos conflitos entre marca registrada e nome de domínio pode ocorrer quando, se registra como domínio de segundo nível (SLD) uma marca protegida

¹⁴¹ LORENZETTI, Ricardo L. **Comércio Eletrônico**. Revista dos Tribunais, 2004. p.222.

¹⁴² SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. **Lesão nos contratos eletrônicos na sociedade da informação: teoria e prática juscibernética ao código civil**. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 298.

que pertence a outrem, ou de forma inversa quando se registra como marca um nome de domínio já pertencente a outrem, denominado de Cybersquatting.¹⁴³

Outro conflito ocorre quando há o registro do nome de domínio com erro tipográfico, visando oferecer produtos ou serviços iguais ou diferentes daqueles disponibilizados pelo domínio usurpado, denominado de Typosquatting.¹⁴⁴

Outro conflito está relacionado a exclusividade do uso de alguma expressão no nome de domínio, devido ao registro da marca, tanto entre marcas que atuam no mesmo ramo, como entre marcas que atuam em ramos diferentes.

Uma das principais razões dos conflitos advém da diferença do princípio que norteia o nome de domínio e a marca. Como já mencionado anteriormente, a marca é composta por um princípio chamado de princípio da especialidade, no qual é permitido que marcas idênticas ou semelhantes possam conviver desde que os produtos ou serviços estejam em segmentos diferentes, com exceção das marcas de alto renome conforme exposto no capítulo das marcas. Já quanto ao nome de domínio, não é possível utilizar o mesmo princípio, pois o nome de domínio uma vez registrado não poderá ser utilizado por outra pessoa, nem mesmo se o conteúdo por ela produzido for distinto. Assim, caso duas empresas ou mais almejem utilizar o mesmo domínio, surgirá a disputa de quem terá a titularidade.¹⁴⁵

¹⁴³ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 85.

¹⁴⁴ MARTINS, op. cit., p. 103.

¹⁴⁵ MARTINS, op. cit., p. 96.

4.2 PRINCIPAIS HIPÓTESES DE CONFLITOS

4.2.1 Cybersquatting

Uma das principais ocorrências que gerou inúmeros conflitos foi a “*usurpação de marcas*” ou também denominada como *cybersquatting*, conforme Lorenzetti, explica:

“*cybersquatting* é conflito suscitado entre aquele que obtém o registro de um nome de domínio no sistema de registro administrado na *Internet* e aquele que tem uma marca registrada no registro pertinente”¹⁴⁶.

Dessa forma, é possível fazer o registro do nome de domínio, mesmo que haja uma marca devidamente registrada, podendo ocorrer de boa-fé, quando não há conhecimento do solicitante ou de má-fé, quando há o conhecimento pelo solicitante de que a marca existe, seja ela notória ou não, objetivando na maioria dos casos um possível lucro econômico com a venda do direito sobre o domínio¹⁴⁷. Segundo Rafael Tárrega Martins, esse fenômeno não é novo na internet, e trazendo um exemplo ocorrido em 1993:

“Sua origem, aliás, pode ser encontrada no caso que envolveu McDonald’s a meados de 1993. Quando esta multinacional da alimentação resolveu entrar no mundo virtual com um nome de domínio que fosse idêntico à sua marca, descobriu que este já se encontrava registrado por um professor de Boston, nos Estados Unidos. A solução desta controvérsia chegou através de um acordo no qual a empresa norte-americana pagou um milhão de dólares ao professor para a transferência da domain name.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ LORENZETTI, Ricardo L. **Comércio Eletrônico**. Revista dos Tribunais, 2004. p.224.

¹⁴⁷ LORENZETTI, op. cit., p. 224.

¹⁴⁸ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 99.

A finalidade dos posseiros de internet é registrar o domínio, podendo ser igual ou semelhante a uma marca na maioria das vezes notória ou de alto renomado, criando para o empresário o dissabor de ter que enfrentar o usurpador afim de garantir seu espaço no mundo virtual.¹⁴⁹

Vale destacar também o art. 195, inciso III, da Lei 9.279/1996, no qual, comete crime quem se enquadra no objetivo de desviar clientela registrando nome de domínio idêntico ou semelhantes à marca de outrem¹⁵⁰, para se utilizar da notoriedade e obter vantagem, desvirtuando os clientes da empresa notória para outro sítio. Isso traz tamanha confusão entre os clientes que muitas vezes não sabem se realmente estão se relacionando com a empresa que desejam.

Como no Brasil não existe uma legislação que abrange especificamente o assunto, o caminho que pode ser utilizado é do direito de marca, relacionado com a concorrência desleal¹⁵¹. Conforme dispõe o art. 189 da Lei 9.279/1996:

“Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.”

Isto posto, pode-se observar que o registro indevido de uma marca qualquer como nome domínio, pode reunir indícios de concorrência desleal.

Nesse sentido, a referida lei traz outro dispositivo elencado em seu art. 209, que pode ser evocado para as infrações praticadas pelos cybersquatting, qual resulta no ressarcimento de eventuais prejuízos ocasionados pela violação dos direitos de propriedade industrial ou no que se diz à concorrência desleal.¹⁵²

Ainda, existe a possibilidade de submeter o caso de conflito entre domínio e marca registrada a análise da WIPO, que é um Serviço de Solução de

¹⁴⁹ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 100.

¹⁵⁰ MARTINS, op. cit., p. 101.

¹⁵¹ MARTINS, op. cit., p. 100.

¹⁵² MARTINS, op. cit., p. 101.

Disputadas Relativas a Nomes de Domínio utilizado pelo ICANN, a qual decidirá administrativamente se o registro do domínio é eivado de má-fé.¹⁵³

4.2.2 Typosquatting

Esse fenômeno é considerado uma evolução do “*cybersquatting*” que, consiste na prática de registrar nomes de domínio usando erros ortográficos comuns de marcas ou produtos para confundir consumidores ou pessoas com o fim de desviar os usuários da verdadeira página buscada¹⁵⁴, podemos citar o exemplo do usuário que quer acessar o site da “microsoft.com”, por um erro ortográfico acabou escrevendo “microsf.com”, esse mero erro ortográfico pode direcioná-lo a outra página da internet, que pode ser um concorrente, ou sítio que oferece produtos distintos daqueles disponibilizados pelo domínio que foi apropriado, de forma a confundir os usuários.¹⁵⁵ Nesse sentido, o problema que surge é que o fraudador oferecerá na maior parte das vezes produtos ou serviços com custos bem abaixo do website usurpado, se valendo da reputação alheia.¹⁵⁶

4.2.3 Conflito Entre Nome De Domínio E Marca De Ramos Idênticos Ou Distintos Sobre Exclusividade Do Uso De Expressões.

É notório entre os julgados de nossas cortes, que o conflito entre nome de domínio e marca, devido ao uso de alguma expressão em comum, tem

¹⁵³ Guia da OMPI para a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio. Disponível em: < <http://www.wipo.int/amc/pt/domains/guide/>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

¹⁵⁴ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 101.

¹⁵⁵ MARTINS, op. cit., p. 103.

¹⁵⁶ MENDES, Carolina de Aguiar Teixeira. **Proteção digital da marca: Cybersquatting e Typosquatting. Âmbito Jurídico**. Disponível em: < http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3730>. Acesso em: 01 abr. 2018.

um grande destaque nas ações judiciais. Seu grande pilar de sustentação é o direito do uso exclusivo de alguma expressão no nome de domínio, devido à existência de alguma marca.

Vale mencionar novamente sem maiores considerações que é possível existir duas marcas registradas com nomes ou expressões idênticas, por consequência de todos os fatores já expostos no presente trabalho, porém, não há possibilidade de existir dois nomes de domínios análogos, conforme já explanado. Assim, frisa-se que a grande discussão nesses casos é em relação a alguma expressão idêntica usada no nome de domínio, que na maioria dos casos trata-se do principal nome da marca.

Pode correr de um indivíduo registrar seu nome ou pseudônimo e este corresponder a uma marca anteriormente protegida, pois a simetria entre um nome de domínio e uma marca, não raro, pode ser casual, mas não a utilize para nenhuma atividade destinada ao mercado, não existindo nesses casos nenhum prejuízo as partes e ao consumidor.

Ainda, muitas vezes existe dois registrantes de ramos iguais ou diferentes, que registram ou apenas utilizam algum nome, e a partir desse nome ambos criam um domínio contendo a mesma expressão. Nesse caso, a análise deve ser feita sobre em quais hipóteses o nome de domínio está amparado na existência de um direito próprio do registrante, ou seja, deve-se analisar tanto no aspecto “*Sem Direito Próprio*” e “*Com Direito Próprio*”. No primeiro, o sujeito que faz o registro do nome de domínio idêntico ou similar a marca de outrem, pode não ser o possuidor do direito sobre o nome. Como foi averiguado em tópicos anteriores, pois se tratando de marca notória ou de alto renome, essas, merecem uma proteção especial, deve então ser protegida independente do segmento mercadológico que venha a ser utilizada¹⁵⁷, conforme elenca a decisão do Supremo Tribunal de Justiça:

¹⁵⁷ Akherman. Breno e Gaeta, Vanessa. Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas. Conjur, Jan. 2017. Disponível: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e V, DO CPC. MARCA NOTÓRIA "VIGOR". REGISTRO DEFERIDO PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30). AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE, POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O REGISTRO DA MARCA "VIGOR" PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

3.- Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.

4.- Na hipótese, o registro da marca "VIGOR" como "notória" foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: "A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca."

5.- Portanto, em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei n. 5.772/71, atual marca "de alto renome", em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.

7.- O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome - expressão que substituiu a marca notória da lei anterior - proteção especial, em todos os ramos de atividade.

10.- Ademais, no caso, não se vislumbra de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como outro produto provenham de uma mesma origem.

11.- Recurso Especial provido, julgando-se procedente a Ação Rescisória. (REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENÉTI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 20/03/2014)." (grifo próprio)."

Do outro lado, temos a análise do aspecto “*com direito próprio*”, em que, o fato do nome de domínio ter sido criado com base em signo próprio do sujeito que registra, mas que utiliza para fins diversos da marca igual ou semelhante registrada, se o registro é amparado pela boa fé deve-se utilizar o princípio “*first com, first serve basis*”, conforme julgado recente do Supremo Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA.

2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, erigiu princípio fundamental denominado "First Come, First Served", segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão do registro não dependeria de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de domínio.

3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular". Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º).

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).

6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade

do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

10. Recurso especial não provido. (REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017)."

No presente caso, não existe nenhuma situação vedada pelo ordenamento jurídico, pois o nome "paixão" não é capaz de originar nenhuma confusão, pois não caracteriza marca de alto renome, bem como se encaixa no princípio da especialidade no registro da marca, onde existe a possibilidade de convivência de nome de domínio com o mesmo signo distintivo sucedido do ramo de atividade do titular. Assim quando há o registro de marcas iguais, mas de ramos empresariais distinto e a criação de domínios com a mesma expressão, não há direito de exclusividade para nenhuma das partes, desde que não sejam do mesmo ramo e que não traga prejuízo ao consumidor. Vale frisar que tal entendimento se encaixa tanto quando falamos de conflito entre duas marcas devidamente registradas ou conflito onde somente uma das partes tem o registro, já que é necessário um equilíbrio entre o direito da marca e o direito do nome de domínio, uma vez que não pode haver monopólio total da marca registrada, dando a está todo o poder perante qualquer tipo de litígio, conforme esclarece Kaminski:

"não se pode exigir que o titular da marca ao mesmo tempo requeira o registro do domínio, embora seja aconselhável. Do mesmo modo, a marca não pode ser um critério isolado, sob pena de o detentor desta

conseguir obstar todo e qualquer registro que a contenha, [...] não nos parece justo e coerente aos princípios da Internet.”¹⁵⁸ (grifo próprio).

Portanto, existe a possibilidade de duas ou mais marcas idênticas utilizarem uma mesma expressão no nome de domínio. No Brasil existe um exemplo claro, qual seja, a marca “Globo”, que é utilizada pela empresa de telecomunicação, por outra empresa de produtos de limpeza e por outra que explora alimentos. Nesse caso, todas as três marcas existem ao mesmo tempo e ambas possuem domínios com a mesma expressão.

4.3 AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS DOMÍNIOS

O aumento dos conflitos existentes entre marca registrada e nome de domínio, ocorre devido ao significativo aumento dos registros de nome de domínio. Segundo o registro.br, é possível encontrar cerca de 3.926.052 (três milhões novecentos e vinte e seis mil e cinquenta e dois) e 159 nomes de domínio registrados.

Através dos tópicos e capítulos anteriores, percebe-se que o registro de domínio e o direito marcário são coisas totalmente distintas, mas que se relacionam entre si, pois ambos podem servir para identificar produto, empresa ou serviço. Todavia, os princípios que os norteiam muitas vezes entram em conflito, fazendo com que o julgador tenha que usar de inúmeros outros artifícios para chegar a alguma decisão. Além disso, ainda existe divergências e incertezas em relação as soluções dos conflitos existentes. A maioria dos estudos sobre o tema é antiga, o que causa grande dificuldade ao legislador, pois a internet evolui a passos rápidos, trazendo à tona conflitos anteriormente inexistentes.

¹⁵⁸ KAMINSKI, Omar. **Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro**. In: LEMOS, Ronaldo. WAISBERG, Ivo. *Conflitos Sobre Nomes de Domínio e Outras Questões Jurídicas da Internet*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 248

¹⁵⁹ Estatísticas. Registro nome de domínio. Disponível em: < <https://registro.br/estatisticas.html>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

Imprescindível elencar a brilhante colocação sobre o tema do Excelentíssimo Juiz Enio Zuliani, em um de seus acórdãos onde se discutia o conflito entre marca registrada e nome de domínio:

“O tema dos nomes de domínio, matéria recente e em constante evolução, acerca da qual não há a devida regulamentação é tormentoso. Cabe à Jurisprudência, assim, enfrentá-la, devendo-se aplicar solução que se coaduna com o sistema jurídico como um todo, já que, num embate entre a marca e o nome de domínio crucial analisar se o pretendente apresenta justificativa razoável para registrar o endereço eletrônico, ou seja, se o nome de domínio coincide com elementos identificadores do produto ou serviço do adquirente.”¹⁶⁰

Ainda, a doutrina sobre o tema é muito esparsa, existindo Resoluções do Comitê Gestor de Internet no Brasil que é formado por diversas pessoas de seguimentos diversos da sociedade, como a Resolução nº 01/98, nº 002/2005, nº 008/2008, ainda a Declaração de Política Relativa à Acreditação de Registradores” (Statemente of Registrar Accreditation Policy), a lei de Propriedade Industrial, a Constituição Federal de 88, o Código Civil, entre outras, sendo difícil conseguir determinar regras, chegar a conclusões e dirimir dúvidas.

Também, ao estudar sobre o tema chega-se à conclusão que as informações contidas em livros e websites são muito confusas, sendo difícil ao homem médio ter o entendimento necessário sobre a importância do tema e suas possíveis consequências, o que ocasiona um desleixo, por falta de conhecimento e de meios eficazes de adquiri-lo, tornando os conflitos cada vez mais presentes em nosso ordenamento jurídico.

Uma das formas de garantir segurança jurídica e evitar conflitos é a informação através da legislação, e nesse aspecto, é possível verificar sua precariedade. Nessa esteira, o Deputado Cláudio Cajado (DEM/BA) apresentou

¹⁶⁰ TJ-SP - APL: 10519039720138260100 SP 1051903-97.2013.8.26.0100, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2016.”

em 24/03/2011 o projeto de lei 835/11161 que visa proteger o nome de domínio, e coibir algumas ações de oportunistas que registram nomes de domínio e posteriormente cobram valores vultosos para sua transferência, os chamados “piratas de domínios”. Esse projeto visa somente registrar domínios que os legitimados estejam estabelecidos no Brasil, com cadastros de CPF ou CNPJ regular, requisitos exigidos também para a renovação do registro.¹⁶² Porém, o referido projeto de lei, caminha a passos de tartaruga, correndo o grande risco de estar defasado até sua aprovação.

Por fim, salienta-se que não existe a pretensão de alegar que com a lei será possível esgotar todos os conflitos entre marca e nome de domínio, mas poderíamos reduzi-los, bem como trazer clareza e informação a todos os interessados.

4.4 PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PARA PREVENÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO BRASILEIRO

Após os conflitos entre nome de domínio e marca, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, resolveu dar início a um processo internacional que visa elaborar algumas recomendações no que tange a propriedade intelectual e o nome de domínio, qual trouxe um informativo que fora publicado em 30 de abril de 1999, chamado de “Informe sobre o Processo do OMPI relativo aos nomes de domínio de internet.”¹⁶³ Esse informativo traz algumas sugestões que podem reduzir os índices de conflitos, como por exemplo, uma possível identificação do titular do domínio, que pode evitar um registro de domínio anônimo e dificultaria a

¹⁶¹ Câmaras do Deputados. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

¹⁶² QUEIROZ, Gabriel Soares. Projeto de lei visa inibir ação de grilheiros virtuais, o cybersquatting. Migalhas. Dez. 2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI213306,101048-Projeto+de+lei+visa+inibir+acao+de+grileiros+virtuais+o+cybersquatting>. Acesso em: 22 mar. 2018.

¹⁶³ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas**: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos. Campinas/SP: Servanda, 2009. p. 113.

presença de infrações. Outra sugestão, seria o pagamento de taxa para o registro do nome de domínio e sua posterior renovação, que teria como principal objetivo dissuadir a criação de nomes de domínio que sejam mormente especulativos, e caso essa taxa não fosse paga, o domínio seria cancelado.

Para Rafael Tárrega, uma prevenção que poderia ser bastante eficaz, seria a consulta do nome de domínio junto à base de dados das marcas:

“Um meio útil para prevenir controvérsias é a consulta à base de dados de marcas. Por intermédio de tal procedimento se verifica se o nome elegido para integrar um domínio encontra-se protegido por um direito de marca concedido com anterioridade.”¹⁶⁴

Caso esse procedimento de fato pudesse ser feito, poderia denegar de plano, o registro de um nome de domínio idêntico a uma marca já existente.

No entanto, o maior problema é com relação ao grande número de instituições registrantes de marcas que deveriam ser consultadas. A grande maioria possui serviços de consulta via internet, mas existem outros que não possuem website, o que acabaria por não atingir o objetivo. Por outra perspectiva, essa consulta traria um custo bastante encarecedor caso se tornasse obrigatória.

Todavia, enquanto não existe esse sistema é prudente que o registrante faça uma consulta mundial, antes de realizar o registro dado ao aspecto universal do nome de domínio¹⁶⁵, para que possa minimizar a possíveis conflitos.

¹⁶⁴ MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos**. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 117.

¹⁶⁵ MARTINS, op. cit., p. 118.

4.5 PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PARA SOLUÇÃO DE DISPUTAS NO ÂMBITO BRASILEIRO

Diante do surgimento de conflitos existentes no Brasil entre marca registrada e nome de domínio, e levando em conta a morosidade do nosso Poder Judiciário, foi criado como uma forma alternativa o SACI-adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet), de solução de conflitos. Este sistema foi implementado pelo CGI.br¹⁶⁶ com o intuito de solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e terceiro que diz ter legitimidade sobre o tal nome de domínio.¹⁶⁷ Esse sistema teve inspiração no modelo UDPR – Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nomes de Domínio, o primeiro sistema utilizado pelos norte americanos, com objetivo de solucionar conflitos de forma administrativa. O sistema é aplicado nos casos de nítida má-fé ou que possa ser comprovado a ocorrência de confusão entre nomes de domínio.¹⁶⁸

O registrante, após realizar o registro do nome de domínio, adere um contrato, ficando vinculado às cláusulas ali estabelecidas, inclusive, uma delas prevê exatamente que, em casos de conflitos, automaticamente será vinculado o sistema do SACI-adm para que ocorra a solução administrativa.¹⁶⁹

Vale destacar que, na abertura do procedimento, o sujeito que alega estar sofrendo prejuízo, deverá expor suas razões, ou seja, se o nome de domínio está sendo usado de má-fé ou está sendo usado de uma forma a confundir com o nome de domínio de outrem. Os indícios de má-fé utilizado no processo SACI-adm estão inseridos no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-adm, qual aduz:

¹⁶⁶ Comitê Gestor de Internet no Brasil.

¹⁶⁷ Registro.br. Disponível em: <https://registro.br/dominio/saci-adm.html>. Acesso em: 17 mar. 2018.

¹⁶⁸ ROSSI, Natália. **Nome de Domínio Como Signo Distintivo e a Contrafação das Marca**, Presidente Prudente, 2017. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/6705/6390>. Acesso em: 18 mar. 2018.

¹⁶⁹ ROSSI, Natália. **Nome de Domínio Como Signo Distintivo e a Contrafação das Marca**, Presidente Prudente, 2017. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/6705/6390>. Acesso em: 18 mar. 2018.

“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
 b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
 c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
 d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio Web ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

Assim, só podemos falar em má-fé, se o caso concreto se enquadrar em algum dos itens referidos nos art. 3º do presente regulamento.

No tocante aos aspectos do SACI-adm, Aécio Filipe Coelho Fraga de Oliveira salienta:

“Os aspectos importantes do “SACI-Adm” que merecem ser mencionados é que o seu alcance se restringe, tão somente, à disputas que envolvam contrato firmado para registro de nomes de domínio no “.br”. Além disso, o seu regulamento propicia vantagens, como baixos custos relacionados, além de decisões proferidas de modo célere e por profissionais especializados, constantes na lista de nome do Comitê Gestor (art. 3ºdo Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos à Nomes De Domínios Sob “.Br” – Saci-Adm).”¹⁷⁰

Portanto, o SACI-adm é uma alternativa extrajudicial para a resolução de conflitos, considerado como um procedimento célere que muitas vezes é mais eficiente que o judiciário, pois a decisão é feita por profissionais altamente qualificados que são escolhidos pelo corpo de especialistas da instituição, que após análise do conflito poderão determinar a transferência do domínio ao reclamante ou determinar seu cancelamento, isso dependerá do que o reclamante solicitou na abertura do procedimento. Todavia, no procedimento SACI-adm não

¹⁷⁰ OLIVEIRA. Aécio Filipe Coelho Fraga. **Resolução de disputas envolvendo nomes de domínio**, 12 ago. 2016. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI243753,71043-Resolucao+de+disputas+envolvendo+nomes+de+dominio>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

há conteúdo indenizatório, dessa forma, se o reclamante quiser pleitear indenização, terá que recorrer ao poder judiciário.¹⁷¹

Por fim, insta salientar que, os procedimentos decorrentes do SACI-adm são realizados por 3 instituições credenciadas pelo NIC.BR¹⁷², sendo elas: Câmara de Comércio Brasil Canadá – CCBC, considerada uma das instituições mais reconhecidas tanto nacional quanto internacionalmente, a Organização Mundial da Propriedade intelectual, que foi uma das implementadoras do sistema norte-americano UDRP e, a terceira ABPI, que possui um centro de soluções de disputas, através da mediação e arbitragem que tem auxiliado também no procedimento SACI-adm.¹⁷³

4.6 CASOS NOTÓRIOS DE CONFLITOS ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME DE DOMÍNIO

4.6.1 Ayrton Senna

O caso Ayrton Senna, foi o primeiro em que o Poder Judiciário teve que intervir acerca do conflito entre nome de domínio e marca registrada. A empresa Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos, teve sua origem através da família Senna. No entanto, uma escola denominada Meu Cantinho S/C Ltda, havia registrado o domínio “ayrtonsenna.com.br”. Como a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos possui todos os direitos tanto de propriedade intelectual como direito ao uso da imagem do piloto, após a ciência do feito, enviou para a escola

¹⁷¹ ROSSI, Natália. **Nome de Domínio Como Signo Distintivo e a Contrafação das Marca**, Presidente Prudente, 2017. Disponível em: <<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/6705/6390>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

¹⁷² **Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR**. Disponível em: <<http://www.nic.br/>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

¹⁷³ ANGELINI. Kelli SACI: o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet implementado para domínios no “.br”, set. 2012. Disponível em: <<https://politics.org.br/edicoes/saci-o-sistema-administrativo-de-conflitos-de-internet-implementado-para-dom%C3%ADnios-no-%E2%80%9Cbr%E2%80%9D>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

Meu Cantinho S/C uma notificação extrajudicial a intenção de que, o domínio, fosse transferido a quem realmente pertencia. De forma amigável à escola Meu Cantinho aceitou a proposta, porém não realizou comunicado algum perante à FAPESP, órgão que há época realizou o registro do domínio, requerendo a transferência ou até mesmo o cancelamento do domínio. A Ayrton Senna Promoções entrou com uma ação no judiciário requerendo a tutela antecipada para que Meu Cantinho S/C parasse de utilizar o domínio “ayrtonsenna.com” e requereu ou o cancelamento do domínio ou a transferência da titularidade para a Ayrton Senna Promoções.¹⁷⁴ A 16ª Vara Cível da Comarca de Curitiba concedeu a antecipação da tutela e, em agosto de 1999, após tentativa de conciliação qual não logrou êxito, o Juiz condenou Meu Cantinho S/C a cancelar o nome de domínio “ayrtonsenna.com.br”. Meu Cantinho S/C interpôs recurso alegando que há época do registro não existia regulamentação nenhuma sobre domínio, e que deveria adotar o princípio *first come first served*, ou seja, o direito deve ser daquele que registrou primeiro. Em maio do ano 2000, o Tribunal de Justiça por unanimidade proferiu acórdão confirmando a sentença de primeiro grau.

4.6.2 América On Line Inc

Nesse caso temos de um lado, América on line Inc. que é um provedor de internet americano, e do outro lado, temos a América On Line Comunicações Ltda, empresa estabelecida no Brasil, que registrou o domínio “aol.com.br” junto à FAPESP.

No entanto, após a América On line Inc, uma empresa conhecida no mundo todo pelos serviços de provedor, se estabelecer no Brasil e após a tentativa de realizar o registro de domínio “aol.com.br” acabou sendo

¹⁷⁴ ARANOVICH. Natália de Campos. **O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da internet**1. 2000, p. 11.

surpreendida, pois o domínio já estava registrado por outra empresa, a América On Line Comunicações.¹⁷⁵

Dessa maneira, para poder obter o direito de usar o domínio no Brasil, demandou uma ação ordinária de cancelamento e requereu a antecipação da tutela em desfavor à América On line Comunicações Ltda, que se estendeu também contra a FAPESP¹⁷⁶, para que o citado domínio fosse cancelado. A requerente argumentou que a marca “AOL” tinha notório conhecimento, possuindo direito à proteção não só no Brasil, mas no mundo todo, com fulcro no 126 da – Lei de Propriedade Industrial brasileira.¹⁷⁷

Após as arguições, o juiz de 1º grau concedeu liminar, determinando que a FAPESP suspendesse a utilização do domínio “aol.com.br”, até que ocorresse o trânsito em julgado do processo. O juiz fundamentou sua decisão alegando que a empresa requerente detinha o registro da referida marca nos Estados Unidos e que de acordo com o art. 126 da LPI, poderia fazer uso desse domínio tanto dentro como fora do Brasil.¹⁷⁸

A América Telecomunicações, usando o direito de ampla defesa, interpôs agravo de instrumento contra a respeitável decisão do juízo a quo, qual levou a demanda para o Tribunal da Quarta Região, que achou por bem revogar a decisão. Os argumentos para a revogação, foram de que o nome de domínio não se confunde com o uso da marca, bem como não foi possível evidenciar a concorrência desleal alegada. A empresa América On line Inc, interpôs recurso cabível, no entanto, até o momento, o processo não teve julgamento definitivo.

¹⁷⁵ ARANOVICH. Natália de Campos. **O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da internet**. 2000, p. 11.

¹⁷⁶ Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo.

¹⁷⁷ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018.

¹⁷⁸ ARANOVICH. op. cit., p. 12.

4.6.3 Paixão.Com.Br

Outro caso bastante interessante, é o caso Paixao.com.br, no polo ativo temos a marca registrada “paixão” e no passivo, o nome de domínio “www.paixao.com.br”.

Em meados de 2005, o requerente tomou conhecimento da existência do sítio www.paixao.com.br, sendo ele o proprietário da marca e titular do registro que fora concedido pelo INPI¹⁷⁹, propôs uma ação judicial pleiteando à requerida que se abstinhasse do nome de domínio¹⁸⁰. Na defesa, à requerida fundamentou que a palavra “paixão” é comum e que não seria apropriável que a requerente fizesse uso exclusivo, inclusive, que o próprio INPI já tinha aprovado alguns registros para marcas “paixão” a diferentes segmentos.

Após a demanda ser apreciada pelas primeiras instâncias, sendo levada ao Superior Tribunal de Justiça, qual foi julgado através do Resp. 1466212 SP 2013/0336840-4, em 06/12/2016 as decisões anteriores negando qualquer existência de infração pela requerida, o relator disse que, a marca “paixão” destina-se a produtos de mercado de cosméticos e o domínio ora apreciado tem relação com sítio de relacionamentos, conforme ementa:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA. 1. O nome de domínio (domain name) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a home page de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1988 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio. 2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, erigiu princípio fundamental

¹⁷⁹ Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

¹⁸⁰ AKHERMAN. Breno e Gaeta, Vanessa. Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas. Conjur, Jan. 2017. Disponível: < <https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixacombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

denominado "First Come, First Served", segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão do registro não dependeria de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de domínio. 3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular". Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º). 4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio. 5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão). 6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos. 7. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br". 8. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1466212 SP 2013/0336840-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)."

Nessa esteira, o Ministro Luiz Felipe Salomão aduziu que, a controvérsia neste caso, estava relacionada na anterioridade do registro da marca em um segmento específico junto ao INPI e à exclusividade do registro de domínio no âmbito da internet, conforme expôs:

“Não se nega que o registro do "nome de domínio" na internet, embora ainda não regulado por lei específica e de relativa facilidade para obtenção (não se exige qualquer comprovante de titularidade da expressão, bastando apenas que o nome esteja livre no Comitê Gestor Internet do Brasil - art. 1º, Resolução 001/98), deve considerar e respeitar os direitos sobre as marcas porventura existentes. Isto é, quem procede ao registro de marca junto ao INPI passa a deter todos os direitos decorrentes deste registro, inclusive a divulgação da marca via internet. Ocorre que, na hipótese, nenhuma violação ao direito marcário das apelantes se configurou, eis que a referida proteção do uso da marca se estende tão-somente à classe respectiva em que estiver depositada, no caso, "produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de tocador em geral.”¹⁸¹

Vale destacar, que o direito exclusivo da marca não é absoluto, devendo sempre levar em contas seus princípios como o princípio da territorialidade e da especificidade que limitam essa proteção.

No entanto, segundo Salomão, para alguns autores não existe direito autônomo sobre nome de domínio, mas sim uma extensão de um outro bem imaterial, como a marca por exemplo, simplesmente pelo fato de não existir legislação sobre o tema. Sobre essa divergência, Salomão menciona em seu voto:

“A despeito da divergência doutrinária, é certo que a Constituição da República de 1988, consoante afirmado alhures, reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso

¹⁸¹ STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 658.789/RS Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2017. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67613328&num_registro=201303368404&data=20170303&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em: 03 abr. 2018.

XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.”¹⁸²

Ou seja, por mais que não exista uma legislação específica que regule o nome de domínio, o mesmo pode ser amparado pela Constituição de 1988, uma vez que, é considerado um signo.

4.7 JULGADOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCA REGISTRADA

Por fim, faz-se necessário uma análise sobre os julgados acerca dos conflitos entre nome de domínio e marca.

Julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EMENTA. MARCA AÇÃO INIBITÓRIA, COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. USURPAÇÃO CARACTERIZADA. REPRODUÇÃO DA MARCA MISTA. ATO ILÍCITO. ATUAÇÃO NO MESMO RAMO DE MERCADO (VESTUÁRIO). DEFERIMENTO DAS TUTELAS INIBITÓRIA E COMINATÓRIA POSTULADAS, ASSIM COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PREVISTA NO ARTIGO 210 DA LEI 9279/96 DANOS. MORAIS DESCARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Catanduva, que julgou parcialmente procedente ação cominatória e indenizatória, para confirmar a tutela provisória deferida e condenar a requerida a abster-se de usar a expressão “ARTSY”, em suas variações, no todo ou em parte, acompanhada ou não de figuras ou elementos nominativos quaisquer, excluindo-a de seus produtos, fachadas, impressos, sítios da Internet, notas fiscais, jornais, revistas, títulos de estabelecimento, nomes de domínio, marcas e outros recursos destinados ao público. Condenou-se, ainda, a cancelar o domínio “www.artsybrasil.com” e outros que contenham o vocábulo “ARTSY”, bem como a providenciar a desistência do pedido de registro da marca “ARTSY” perante o Instituto de Propriedade Industrial (INPI), no prazo de

¹⁸² STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 658.789/RS Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2017. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67613328&num_registro=201303368404&data=20170303&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em: 03 abr. 2018.

trinta dias. Ambas as partes apelaram. (Apelação 1006328-62.2016.8.26.0132; Rel. Fortes Barbosa. Data. 13/03/2018)." (grifo próprio).

Trata-se de ação cominatória e indenizatória, onde a autora ARTSY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LIMITADA afirma que a ré utiliza a expressão "ARTSY" indevidamente, uma vez que a autora é possuidora do registro da marca perante o INPI, bem como a ré possui nome de domínio igual ao seu apenas acrescentado da palavra "BRASIL", e atua no mesmo seguimento, o que poderia causar confusão entre os consumidores. A ré RAMPAGE COLEÇÕES LTDA EPP afirma que pelo exame de seu registro perante a Junta Comercial é titular dos direitos de uso da expressão "ARTSY", como parte integrante e distintiva do título de estabelecimento antes da autora, e menciona a possibilidade de convivência do nome empresarial e da marca, sendo mitigado o princípio da anterioridade do registro pelos princípios da territorialidade e especialidade.

O Excelentíssimo Juiz Fortes Barbosa, frisa no presente acórdão a necessidade de evitar qualquer engano ao consumidor, bem como o parasitismo que acarreta enriquecimento injusto às custas da reputação alheia. Aduz que ambas as marcas atuam no mesmo seguimento e que a expressão objeto de litígio, não é uma expressão comum e vulgarizada, o que pode contribuir para a confusão do consumidor.

O mais importante desse acórdão, é o reconhecimento da prática já abordada no presente trabalho, que acarreta diversos conflitos, qual seja, o "cybersquatting", que conforme explana o Excelentíssimo Juiz Fortes Barbosa, está presente no conflito, uma vez que a ré nitidamente utiliza o nome de domínio de forma abusiva com a intenção de lucrar ilícitamente com a reputação de outrem.

Outro fator importante exposto no presente acórdão é sobre a natureza do nome de domínio. Aduz o Excelentíssimo Juiz Fortes Barbosa, que é imprescritível que o nome de domínio tenha a mesma proteção que um estabelecimento, já que o website viabiliza o relacionamento entre empresário e

clientela, sendo um verdadeiro ponto comercial. Por fim, o acórdão aplica o princípio da anterioridade da marca, aduzindo que o registro anterior da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), protege o direito do seu titular do uso indevido da marca por outrem.

Importantíssimo explicar na presente análise do julgado, a afirmação feita pela ré de ter direito sob o uso da expressão “ARTSY”, por possuir registro anterior ao da autora perante a Junta Comercial, fato este que não foi elucidado no presente acórdão. Pois bem, como já abordado no trabalho a marca é um sinal aplicado a determinado produto ou serviço, na presente lide representada pelo nome “ARTSY”, já a empresa é uma organização societária, que na presente lide é representada pelos nomes RAMPAGE COLEÇÕES LTDA EPP e ARTSY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LIMITADA. O registro da marca é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), já o registro a empresa é feito na Junta Comercial¹⁸³. Assim, da mesma forma que os registros são feitos em lugares distintos, ambas protegem e evitam problemas distintos. Enquanto o registro da marca perante o INPI, protege em âmbito nacional o “sinal”, a identificação do produto ou serviço, o registro na Junta Comercial apenas garante não haver outra firma com mesmo nome societário no mesmo estado, não protegendo o uso do nome fantasia da empresa. Portanto, o fato da empresa ré ter registro anterior ao da empresa autora na Junta Comercial, não garante a ela nenhum direito sobre a marca, ou seja, não pode reivindicar o uso da expressão objeto do litígio devido a falta de registro no órgão competente.¹⁸⁴

Julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“MARCA. NOME DE DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA DA EXTENSÃO DO DOMÍNIO “.COM.BR”. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ré que criou o nome de domínio www.cury.com.br em 1997.
Necessidade de utilização da regra do "first come, first served". Não

¹⁸³ Registro de marca ou de empresa?. Disponível em: <<https://vcpi.com.br/registro-de-marca-ou-de-empresa/>>. Acesso em 04/04/2018.

¹⁸⁴ Registro na Junta x Registro no INPI. Disponível em: <<http://www.dominiomarcas.com.br/Noticias/51>>. Acesso em: 04/04/2018.

houve nenhuma violação ao art. 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil que possibilite à autora a concessão da transferência de domínio, uma vez que a escolha do nome pela ré não violou nem desrespeitou a legislação em vigor, não violou direitos alheios e tampouco induziu terceiros a erro, pois a autora atua no ramo de construção civil enquanto a ré no de marketing. Página da web utilizada pela ré que relaciona-se plenamente com as suas atividades. Afastamento da tese de utilização equivocada do domínio “.com.br”, tendo em vista o conteúdo disposto no site <https://registro.br/dominio/categoria.html>. A titularidade do registro do domínio “www.cury.com.br” pela ré possui finalidade legítima e extensa utilidade intelectual relevante, considerando-se que a história da cidade de São José dos Campos está diretamente atrelada à família Cury. Autora que nem possui registro concedido de sua marca no INPI. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Ap. com revisão n. 1009996-98.2015.8.26.0577. Comarca: São José dos Campos. Juiz: Emerson Norio Chinen. Data 23/08/2017).”

Trata-se o presente caso de disputada por utilização de uma expressão no nome de domínio, a qual foi julgada improcedente em primeira instância. Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs apelação, arguindo erro na sentença, visto que, a ré detinha um domínio que não havia nenhuma relação com suas atividades, bem como que o domínio “.com.br” só poderia ser usado por pessoa jurídicas para fins econômicos e sociais. Afirmou ainda, que o apelado pretendia receber R\$ 300.000,00 reais na vende do domínio.¹⁸⁵

O Excelentíssimo Juiz Emerson Norio Chinen, primeiramente arguiu em seu voto que a marca e o nome de domínio têm proteção constitucional, nos termos do art. 5º, XXIX. Destacou o princípio da anterioridade, “First Came, First Served”, uma vez que a apelada registrou o uso do domínio com a expressão “Cury”, dois anos antes da apelante, e que o afastamento de tal princípio só poderia ocorrer se houvesse comprovação de má-fé por parte da apelada. Ainda, utilizou o princípio da especialidade, aduzindo que a atividade exercida por ambas as partes era distinta, não induzindo terceiros a erro e tampouco causando confusão aos consumidores. Por fim, destacou que a extensão “.com.br” não é direcionada apenas à pessoas jurídicas, mas também à pessoas físicas, negando provimento à apelação.

¹⁸⁵ TJSP. APELAÇÃO: n. 1009996-98.2015.8.26.0577. Relator: Hamid Bdine. DJ: 09/08/2017. Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsj/getArquivo.do?cdAcordao=10740752&cdForo=0>>. Acesso em: 03 abr. 2018.

Conforme se constatou ao longo do presente trabalho, o nome de domínio e a marca apesar de serem signos distintos, estão entrelaçados entre si. No julgado em questão, as partes litigavam apenas sobre a utilização do nome de domínio, que tem como princípio basilar o “First Came, First Served”, o qual foi evocado na decisão. Todavia, ainda é possível encontramos, mesmo que de forma sutil os princípios que norteiam o direito marcário, como por exemplo a especialidade, quando se aduziu que ambas as partes poderiam conviver com as mesmas expressões em seu nome de domínio, uma vez que eram de ramos distintos. Vale frisar que apesar do princípio da anterioridade ser o princípio basilar do nome de domínio, este não deve ser analisado separadamente, sob pena de se cometer injustiças.

Julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EXTRA. Recurso que versa sobre a transferência do nome de domínio www.extrabrazil.com.br para a sua titularidade. Procedência. Autora é empresa conceituada e atuante no mercado de consumo, sendo proprietária da marca "EXTRA" e do nome de domínio www.extra.com.br. Marca que possui alto grau de conhecimento e confiabilidade e que se encontra entre as mais valiosas do Brasil. A pretensão de ter para si o registro do domínio www.extrabrazil.com.br tem fundamento. A proteção conferida à marca envolve o núcleo do nome de domínio da internet, tanto que a decisão prolatada expressamente obstou o uso do nome pela ré. - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10519039720138260100 SP 1051903-97.2013.8.26.0100, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2016).”

Trata-se o presente caso de disputada por utilização do nome “EXTRA”, onde à autora COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, notoriamente conhecida como “EXTRA”, ajuizou ação ordinária em face de EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. alegando, em suma, a violação da marca “EXTRA” pertencente à autora, pugnando pela transferência do domínio e a cessação da utilização do nome “EXTRA”. Em fase de contestação a ré alegou no registro da empresa autora junto ao INPI constava “sem direito ao uso

exclusivo da palavra extra”, sendo que a expressão “EXTRA” não poderia vir a confundir o consumidor.

O brilhante acórdão do Excelentíssimo Juiz Enio Zuliani, expôs a dificuldade do enfrentamento da matéria por sua constante evolução e por não existir nenhuma legislação específica, bem como frisou a importância do nome de domínio, considerado uma ferramenta primordial para as empresas, atingindo um valor patrimonial igual aos bens incorpóreos, passando muitas vezes a identificar a marca daquele que o registra, e por mais que o nome de domínio esteja sujeito às resoluções do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br, deve-se também analisar os casos sob a luz da legislação de propriedade industrial. Por fim, julgou procedente a apelação, entregando titularidade do domínio da ré à autora.

Tanto o acórdão como a sentença de primeiro grau reconheceram a notoriedade da marca e expressão “EXTRA”. Além disso, ambas litigantes eram do mesmo ramo, não se aplicando o princípio da especialidade. É crível que poderia haver confusão, trazendo prejuízo ao consumidor. O acórdão reconheceu, que a ré poderia se aproveitar da reputação da empresa autora para comercializar seus produtos, tornando-se um verdadeiro parasita. Ainda, por mais que a notoriedade da empresa pudesse afastar qualquer tentativa aplicação dos princípios inerentes as marcas, o acórdão utilizou o princípio da anterioridade em seu fundamento, uma vez que reconheceu a anterioridade do registro da marca e domínio “EXTRA” pela autora.

Importante frisar nesse julgado a predominância da marca notória sobre qualquer outra marca se tornando verdadeira exceção a quaisquer princípios e regras. Ainda, que no presente caso a autora pudesse invocar o princípio da anterioridade, é verdade que mesmo se assim não fosse, está sairia vencedora do litígio. Vale frisar, que a jurisprudência vem decidindo sempre em prol da marca notória, o que pode ocasionar grandes prejuízos a pequenos empreendedores de boa-fé que muitas vezes tem aquele domínio como sua única fonte de renda.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo procurou demonstrar que em virtude do avanço da tecnologia, a internet tornou-se uma das mais importantes fontes de circulação de capital, pois as empresas começaram a investir massivamente no comércio eletrônico, visando a diminuição de custo e o alcance a uma gama maior de consumidores.

Esse estudo objetivou analisar o conflito entre nome de domínio e marca registrada ou não, uma vez que, há possibilidade de se registrar um domínio com um nome pertencente a uma marca já registrada, além disso, constatou-se que tal conflito pode derivar de atos eivados de má-fé, como por exemplo, quando alguém registra o nome de domínio de uma marca já conhecida, afim de auferir lucro com a venda do domínio, ou então, o registro de um domínio parecido com outro visando a venda de produtos ou serviços iguais ou similares ao domínio usurpado. Verificou-se, que uma das razões de conflito deriva do confronto entre os princípios que norteiam o nome de domínio e a marca, uma vez que o nome de domínio, tem como princípio basilar o “first come first served”, ou seja, aquele que registra primeiro o domínio, sobre ele tem o direito e, a marca tem como um dos princípios basilares o da anterioridade, ou seja, aquele que registra a marca primeiro detém sua titularidade. Afim de dar uma solução, o judiciário vem decidindo que o registro anterior da marca garante o direito ao domínio, desde que ambos atuem no mesmo ramo de atividade, pois se forem de ramos mercadológicos diferentes, aplica-se o princípio da especialidade, ou seja, duas marcas podem coexistir, bem como poderá existir domínios com a mesma expressão se não causarem confusão ao consumidor e nem forem eivados de má-fé.

Através dos dados acolhidos para o presente trabalho, foi possível analisar que o ordenamento jurídico não está preparado para sanar todos os conflitos que existem e provavelmente os que surgiram, já que não legislação específica que possa dar alguma segurança jurídica as partes envolvidas.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º inc. XXIX reconhece a proteção das criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e quaisquer outros signos distintos, expressão esta que abrange o nome de domínio, ainda na primeira jornada de Direito Comercial, publicou-se o enunciado 7, onde integrou-se o domínio ao estabelecimento empresarial como bem incorpóreo, assim, levando-se em conta a posição da doutrina majoritária que aplica a teoria dos direitos de propriedade à marca, conclui-se que ambos, possuem a mesma proteção que o direito de propriedade, logo, podem ser discutidos sob a Lei de Propriedade Industrial.

Existe uma grande dificuldade em obter informações a respeito da importância do registro tanto da marca como do nome de domínio, uma vez que, as informações que hoje possuímos são muito esparsas e confusas, existindo algumas resoluções, como a Resolução 001/98, que trata sobre o direito marcário e a Resolução 002/2005, que trata sobre a posse do nome de domínio e a Resolução 008/2008, que trata da responsabilidade do requerente pela escolha do nome de domínio, bem como a Declaração de Política Relativa à Acreditação de Registradores, a Lei de Propriedade Industrial, Constituição Federal de 1988, Código Civil, entre outros. Existe a ideia de um procedimento alternativo para solução e outro para prevenção de tais disputas no âmbito brasileiro, mas ambos ainda são inviáveis devido à impossibilidade de implementação do sistema sugerido, bem como, existe um Projeto de Lei que está em tramitação desde o ano de 2011 sob o n. 835/11161, que visa proteger o nome de domínio, e coibir algumas ações de oportunistas, a exemplo, o Typosquatting e cybersquatting, porém, ainda, não foi aprovado.

Dessa forma, o presente estudo abordou a problemática e o questionamento decorrente do conflito existente entre nome de domínio e marca registrada, bem como a dificuldade encontrada para solucionar os casos concretos devido à ausência de regulamentação específica.

O estudo procurou também evidenciar que o assunto abordado merece uma atenção especial e, que é de suma importância a criação de uma legislação que possa suprir eventuais conflitos e até mesmo dúvidas, sem o condão de acreditar que uma legislação poderá esgotar todos os embates possíveis, mas

com certeza ajudará a preveni-los, bem como ajudará o poder judiciário a dar soluções mais adequadas.

Por fim, a gama de ações judiciais em trâmite, evidência que o tema ainda é foco de debates, indicando a existência, na prática, de conflito entre marca e nome de domínio, ainda que aparente, exigindo a intervenção do Poder Judiciário para aclarar a sempre presente interligação entre os institutos, de forma que possam conviver harmonicamente no ordenamento jurídico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista. **Conflito entre Nomes de Domínio e Marca**. Disponível em: <<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5113/3096>>. Acesso em: 04 abr. 2018.

ANGELINI. Kelli SACI: **O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet implementado para domínios no “.br”**. 2012. Disponível em: <<https://politics.org.br/edicoes/saci-o-sistema-administrativo-de-conflitos-de-internet-implementado-para-dom%C3%ADnios-no-%E2%80%9Cbr%E2%80%9D>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

AKHERMAN, Breno; GAETA, Vanessa. Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas. *in* **Conjur**. 2017. Disponível: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

ARANOVICH. Natália de Campos. **O Registro de Domínios no Brasil e a Proteção das Marcas no Âmbito da Internet**, 2000, p. 11. Disponível em: <http://www.aranovich.adv.br/sites/default/files/artigos/O_Registro_de_dominios_no_Brasil_e_a_Protecao_das_Marcas_na_Internet.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018.

B2W DIGITAL. **Institucional/comércio eletrônico no Brasil**. Disponível em: <<https://www.b2wdigital.com/institucional/comercio-eletronico-no-brasil>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. STJ. **REsp Nº 1.466.212** – SP. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Stj.Jus, 2017. Disponível em: <

<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1560943&tipo=0&nreg=201303368404&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170303&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 02 abr. 2018.

BRASIL. STJ. **REsp 658.789/RS** Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2017. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67613328&num_registro=201303368404&data=20170303&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. STJ. **REsp 658.789/RS** Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2017. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67613328&num_registro=201303368404&data=20170303&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. TJSP. **APELAÇÃO: n. 1009996-98.2015.8.26.0577**. Relator: Hamid Bdine. DJ: 09/08/2017. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10740752&cdForo=0>>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. TJSP. **APELAÇÃO: n. 1009996-98.2015.8.26.0577**. Relator: Hamid Bdine. DJ: 09/08/2017. Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10740752&cdForo=0>>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. TJ-SP. **APL: 10519039720138260100** SP 1051903-97.2013.8.26.0100, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_10519039720138260100_0547a.pdf?Signature=TAhk%2F6X5j6oTF0JJNF2ibH%2BZBik%3D&Expires=1522787386&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XE>

MZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=329c8f0a640a486c07dc74ef7433ef5f>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. TJ-SP. **APL: 10519039720138260100** SP 1051903-97.2013.8.26.0100, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_10519039720138260100_0547a.pdf?Signature=TAhk%2F6X5j6oTF0J JNF2ibH%2BZBik%3D&Expires=1522787386&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XE MZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=329c8f0a640a486c07dc74ef7433ef5f>. Acesso em: 03 abr. 2018.

BRASIL. STJ. **REsp 658.789/RS** Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2013. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24160551/recurso-especial-resp-658789-rs-2004-0061527-8-stj?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

BRASIL. STJ. **REsp 594404/DF** Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Stj.Jusbrasil, 2013. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24160846/recurso-especial-resp-594404-df-2003-0168857-8-stj?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª região. **AC 39121 92.02.18547-6**. Rel. Desembargadora Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues. Data 18/09/2002. Disponível em: < <http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/834989/apelacao-civel-ac-39121-920218547-6>> Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. Brasília, 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.

BRASIL. **Projeto de Lei 835/2011**. <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

BRITO, Thiago Barbosa. Caducidade do registro de marca. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/26916>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

CARVALHO, de Orlando. **Direito das Coisas**. Coimbra Editora, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CÉZAR, Fernando. **O surgimento da internet e desenvolvimento até a década de 90**. Disponível em: <<http://www.com.ufv.br/cibercultura/o-surgimento-da-internet-e-desenvolvimento-ate-a-decada-de-90/>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1998.

COMITÊ GESTOR INTERNET DO BRASIL. **Resolução nº 1**, 2008. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/registro/resolucao_cg1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2017.

COMITÊ GESTOR INTERNET DO BRASIL. **Resolução nº 11**. 2008. Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em: 21 dez. 2017.

CONTRATO... *in* **RegistroBR**. 2011. Disponível em: <<http://registro.br/dominio/contrato.html>>. Acesso em: 21 dez. 2017.

CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos Jurídicos da internet**. São Paulo: Saraiva, 2000.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DUTRA, Júlio César. Nome de Domínio: Enseja proteção equiparável às marcas ou é apenas mais um signo distintivo para exercício da atividade empresarial?. *in* **Âmbito Jurídico**. Rio Grande, 2018. Disponível em: < http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11054>. Acesso em: 21 mar. 2018.

ESTATÍSTICAS... *in* **RegistroBR** Disponível em: <<https://registro.br/estatisticas.html>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coord). **Novas fronteiras do direito na era digital**. São Paulo: Saraiva, 2002.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. Brasília Jurídica, 1996.

GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L´. Paris: LITEC, 1990).

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **O que é marca**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#22-Natureza>. Acesso em: 01 abr. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Marca**. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 01 abr. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico de marca**. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/guia-basico-de-marca>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

ISAGUIRRE, Katya Regina. **Internet**: Responsabilidade das empresas que desenvolvem os sites para web-com. Curitiba: Juruá, 2001.

JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. **Nome de domínio**: enunciado 7. Disponível em: <<http://www.nucleodedireito.com/nome-de-dominio-natureza-juridica-apreciada-pela-i-jornada-de-direito-comercial/>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

JUNIOR, Clésio Gabriel Di Blasi. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

LORENZETTI, Ricardo L. **Comércio eletrônico**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, nome de domínio e marcas**: Aproximação ao tema e notas sobre soluções de conflitos. Campinas/SP: Servanda, 2009.

MENDES, Carolina de Aguiar Teixeira. Proteção digital da marca: Cybersquatting e Typosquatting. *in* **Âmbito Jurídico**. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3730>. Acesso em: 01 abr. 2018.

NETO, Honório de Oliveira. **Manual de Direito das Marcas**. São Paulo: Pillares, 2007.

OLIVEIRA, Aécio Filipe Coelho Fraga. **Resolução de disputas envolvendo nomes de domínio**. 2016, p. 1 Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI243753,71043-Resolucao+de+disputas+envolvendo+nomes+de+dominio>>. Acesso em: 18 mar. 2018.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade Industrial**: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

PECK, Patrícia. **Direito digital**. São Paulo: Saraiva, 2002.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

QUEIROZ, Gabriel Soares. Projeto de lei visa inibir ação de grilheiros virtuais, o cybersquatting. *in* **Migalhas**. 2014. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI213306,101048-Projeto+de+lei+visa+inibir+acao+de+grileiros+virtuais+o+cybersquatting>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

REVISTA EXAME ABRIL. **Walmart anuncia compra da Jet em acordo de US\$3.3 bilhões**. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/walmart-anuncia-compra-da-jet-com-em-acordo-de-us-3-3-bilhoes/>>. Acesso em: 01 abr. 2018.

ROSSI, Natália. **Nome de Domínio Como Signo Distintivo e a Contrafação das Marca**. Presidente Prudente, 2017. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/6705/6390>. Acesso em: 18 mar. 2018.

SACI-ADM... *in* **RegistroBR**. Disponível em: <https://registro.br/dominio/saci-adm.html>. Acesso em: 17 mar. 2018.

SILVEIRA, Clóvis. Internet e propriedade intelectual: nomes de domínio- conflitos com marcas- a experiência internacional. *in* **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI**. Rio de Janeiro, 1997.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial Conflitos**. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

TADDEI, Marcelo Gazzi. Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro. *in* **Revista Jus Navigandi**, Teresina. 2010. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/14385>. Acesso em: 01 abr. 2018.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

UFMG. **História da internet no Brasil**. 20??, p. 1. Disponível em: <http://homepages.dcc.ufmg.br/~mlbc/cursos/internet/historia/Brasil.html>. Acesso em: 11 set. 2017

WACHOWICZ, Marcos (coord). **Propriedade intelectual e internet**. Curitiba: Juruá, 2002.