

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE DIREITO

LUÍS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS

ASPECTOS DO CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

FORTALEZA

2009

LUÍS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS

ASPECTOS DO CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

Projeto Final de Trabalho de Conclusão de
Curso de Graduação em Direito pela
Universidade Federal do Ceará.

Orientador: Prof. Dr. João Luís Nogueira
Matias.

FORTALEZA

2009

LUÍS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS

ASPECTOS DO CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

Monografia submetida à Coordenação do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para conclusão do curso.

Aprovada em ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Luís Nogueira Matias (Orientador)
Universidade Federal do Ceará - UFC

Prof. José Adriano Pinto
Universidade Federal do Ceará - UFC

Prof. Daniel Gomes Miranda
Universidade Federal do Ceará - UFC

Ao meu avô, Luiz Gonzaga Domingos de
Souza.

AGRADECIMENTOS

Ao meu pai, por seu incentivo, e minha mãe, por seu exemplo.

RESUMO

Aspectos do conflito entre marca e nome de domínio. Estuda os aspectos do o conflito entre os institutos nome de domínio e marca. Identifica os fatores que dão origem ao conflito entre os dois institutos, as ferramentas processuais disponíveis para solucionar as *lides*, bem como a tendência do poder judiciário brasileiro e soluções alternativas para as mesmas. Trata-se de pesquisa exploratória, feita através de pesquisas bibliográficas. Descreve a função, formação natureza jurídica, regulamentação e procedimento de registro do nome de domínio. Descreve também a função, princípios, regulamentação e procedimento de registro de marca. Analisa os conflitos entre nome de domínio e sinais distintivos, tais como a marca, comparando seus princípios e normas, trazendo inclusive um apanhado das decisões judiciais mais recentes. Apresenta soluções alternativas que estão sendo adotadas e propostas de soluções que estão em análise.

Palavras-chave: Nome de domínio, Conflito e Marca.

ABSTRACT

Aspects of the conflict between trademark and domain name. Studying the aspects of the conflict between the institutes and the domain name and trademark. Identifies the factors that give rise to conflict between the two institutes, the procedural tools available to resolve the deal, and the tendency of the Brazilian judiciary and alternatives for them. It is an exploratory research, done through bibliographic searches. Describes the function, legal training, regulation and procedure of registration of the domain name. It also describes the function, principles, rules and procedure for registration of trademark. Examines the conflicts between domain name and distinctive signs, such as make, comparing their principles and standards, including providing an overview of recent court decisions. Presents alternatives that are being adopted and proposed solutions that are under review.

Keywords: Domain name. Conflict. Trademark.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

TABELA 1	Raio-X de 2007	13
TABELA 2	Categoria de Produtos mais vendidas em 2007	13
FIGURA 1	Evolução do número de e-consumidores	14
TABELA 3	Raio-X de 2008	14
TABELA 4	Categoria de Produtos mais vendidas em 2008	14

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Industrial
ARPA	Advanced Research and Projects Agency
ARPANet	Advanced Research and Projects Agency Net
CGI.br	Comitê Gestor da Internet no Brasil
CPI	Código da Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
DNS	Domain Name System
DPN	Domínio de Primeiro Nível
EUNET	European UNIX Network
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FERMILAB	Fermi National Accelerator Laboratory
HTML	Hiperlink Markup Language
HTTP	Hipertext Transfer Protocol
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Internet Protocol
LPI	Lei da Propriedade Industrial
LNCC	Laboratório Nacional de Computação Científica de Petrópolis
NCP	Network Control Protocol
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
NSF	National Science Foundation
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
RNP	Rede Nacional de Pesquisa
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SRI	Instituto de Investigação de Stanford
TCP/IP	Transfer Control Protocol/Internet Protocol
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
WWW	World Wide Web

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	EVOLUÇÃO DA INTERNET E A ERA DA INFORMAÇÃO.....	12
3.	NOME DE DOMÍNIO	18
3.1	Função	18
3.2	Formação	18
3.3	Natureza jurídica	19
3.4	Regulamentação	22
3.5	Inconstitucionalidade formal e material da regulamentação.....	23
3.6	Registro	26
4.	MARCA	28
4.1	Definição e função.....	28
4.2	Regulamentação.....	29
4.3	Princípio da atributividade	30
4.4	Princípio da territorialidade	33
4.5	Princípio da especialidade	35
4.6	Registro e análise de mérito	38
5.	CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA	43
5.1	Origem do conflito	43
5.2	Remédios processuais	46
5.3	Decisões judiciais	47
5.4	Solução de conflitos através do ICANN	50
5.5	Proposta de solução da ABPI	51
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
7.	REFERÊNCIAS	55
8.	ANEXO A - Lista de categorias de domínio	59
9.	ANEXO B – Decisões judiciais	62

INTRODUÇÃO

Confessamos que o primeiro motivo que nos levou a escrever sobre este tema foi nossa afinidade pessoal e profissional com o Direito da Propriedade Industrial. Desde o ingresso na Graduação que nos focamos neste ramo da Ciência Jurídica, iniciando nossas atividades laborais em um escritório especializado na área. Em segundo lugar, procuramos selecionar um tema atual que influenciasse diretamente na vida das pessoas. Assim, nada mais presente no cotidiano de todos do que a internet e os nomes de domínio. É incontroversa a revolução por ela proporcionada, tanto na economia, educação, política como no próprio Direito. No mundo dos negócios, por exemplo, não é mais necessário ter uma grande estrutura ou vultosos recursos financeiros para globalizar uma empresa, bastando apenas acesso a internet e um endereço eletrônico.

Com a massificação do ambiente web, o nome de domínio deixou de ser um simples endereço e passou a ser a principal identificação da empresa na internet perante seu público alvo, galgando um status tão importante quanto à própria marca da empresa. Não seria exagero dizer que o nome de domínio tornou-se um dos ativos intangíveis mais valiosos de uma sociedade, sendo o símbolo maior desta perante os internautas.

Porém, a velocidade com que as relações comerciais evoluem na rede de computadores é tão grande, que as normas jurídicas e os operadores do Direito não conseguirão acompanhá-la. Hoje, devido a pouca normatização e organização do sistema de registro de nome de domínio, são freqüentes os conflitos destes com marcas e outros sinais distintivos.

Empresas com marcas devidamente registradas junto ao órgão competente, ou seja, com um direito de exclusividade sob seu nome nacionalmente reconhecido, se deparam hoje, por exemplo, com outras pessoas usando seu nome, seja na íntegra ou transfigurado, para identificar um site de internet, que muitas vezes se destina a divulgar produtos e serviços iguais ou semelhantes aqueles produzidos pela detentora da marca.

Essas situações encorajaram o presente trabalho, que tem por objetivo geral explorar e estudar os aspectos do conflito entre os institutos nome de domínio e marca, e objetivos específicos identificar os fatores que dão origem aos conflitos entre os dois institutos, identificar as ferramentas processuais disponíveis para solucionar as *lides*, verificar como o poder judiciário brasileiro vem se comportando diante deste conflito, analisar soluções alternativas para o mesmo.

Logo, a presente pesquisa tem natureza exploratória, ou seja, visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode-se dizer que o objetivo é o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. (GIL. 2002. p. 41)

Quanto à técnica empregada, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, em especial livros, artigos científicos e periódicos sobre propriedade industrial. (GIL. *op. cit.* p. 42)

2 EVOLUÇÃO DA INTERNET E A ERA DA INFORMAÇÃO

A compreensão das lides entre nomes de domínio e marcas ou entre nome de domínio e outros sinais distintivos, tais como nome comercial ou título de estabelecimento, passa necessariamente por uma análise da evolução histórica da internet e da transformação que ela protagonizou no âmbito social, econômico e cultural.

Pode-se dizer que a mãe da internet é uma rede batizada de ARPANet e seu berço o Pentágono americano.

Em 1957, durante o período da Guerra Fria, sob a inquietante ameaça de uma guerra nuclear e a corrida tecnologia entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, o departamento de defesa norte-americano iniciava um projeto que visava à criação de um sistema de telecomunicações entre computadores, os quais seriam interligados de forma descentralizada, isto é, todos os computadores seriam equivalentes e independentes entre si, a ponto de, se algum dos computadores deixasse de funcionar, os demais continuariam se comunicando sem interrupção. Os americanos temiam um ataque nuclear por parte de seus opositores, por isso criaram uma teia de comunicação que não os deixassem vulneráveis.

Em setembro de 1969, a agência estadunidense *Advanced Research and Projects Agency* (ARPA), órgão responsável pelo desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para fins militares do governo, realizou o primeiro experimento remoto de conexão entre computadores, interligando os equipamentos do Instituto de Investigação de Stanford (SRI) através de uma rede denominada ARPANet.

No final da década de 70, a *National Science Foundation* (NSF) dos Estados Unidos, maior agência de financiamento de pesquisa científica do país, decidiu empreender sua própria rede de computadores, denominada de NSFNet, para conectar universidades e organismo de pesquisa, utilizando desde o início um novo protocolo chamado *Transfer Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Daí em diante, a expansão da rede foi exponencial.

O maior crescimento na década de 80 se deu com a união das duas redes americanas, ARPANet e NSFNet, que conectadas entre si foram convertidas em uma *backbone* (em português, espinha dorsal), isto é, numa rede de transmissão de comunicação que trafegava informações importantes de redes menores.

Em 1982, é criada na Europa outra rede, a *European UNIX Network* (EUNet), que conectava inicialmente Holanda, Dinamarca, Suécia e Inglaterra, proporcionando correio eletrônico e grupos de notícias para universidades e centros de investigação destas nações.

O ingresso do Brasil no processo de expansão mundial de rede tecnológica ocorreu somente em 1988, quando a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) realizou a conexão através de um convênio com o *Fermi National Accelerator Laboratory* (FERMILAB), um laboratório especializado em física de partículas de alta energia, vinculado ao departamento de energia dos Estados Unidos.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Nacional de Computação Científica de Petrópolis (LNCC), no ano seguinte, se conectaram a rede através de *links* com universidades norte-americanas. Em 1992, o governo federal, com a criação da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, criou a infraestrutura para conexão das principais capitais do país, distribuindo acesso à rede para universidades, fundações de pesquisa e órgãos governamentais.

O ápice deste processo tecnológico de expansão mundial da rede se deu em janeiro de 1992, quando a *World Wide Web* (WWW), criada por Bernes-Lee, um físico do CERN, instituto de física avançada da Europa, incentivado por Robert Cailiau, possibilitou a qualquer usuário o acesso e uso comercial das informações da rede.

A *web* reuniu duas tecnologias já existentes: a do hipertexto e a da internet. Bernes-Lee, utilizando a técnica de hipertexto através do *Hipertext Transfer Protocol* (HTTP), possibilitou a conexão entre distintas páginas da *web* criadas na linguagem *Hiperlink Markup Language* (HTML). Pela *web* os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a informação, pode-se usar um programa de computador chamado navegador para descarregar informações de servidores web ("sítios" ou "*sites*") e mostrá-los na tela do usuário. Este último pode então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor a fim de interagir com ele. Desta forma, tornou-se possível o acesso às informações e à sua utilização comercial a qualquer usuário, desde que este utilizasse provedores de serviço de internet.

Hoje é incontestável que a internet é o maior e mais democrático sistema de informação e comunicação do mundo contemporâneo. A possibilidade das pessoas e empresas poderem se comunicar, interagir e transacionar através da rede mundial de computadores é uma das faces de uma mudança estrutural na sociedade, uma mega-tendência chamada de "Era da Informação", onde cada vez mais a informação digitalizada passa a ocupar um papel central nas interações sociais e no dia a dia das pessoas. Diferentemente dos veículos e meios

tecnológicos convencionais, cuja forma de comunicação é passiva, a internet permite um comunicação ativa e interativa. Se por telefone, a conexão é limitada a um único terminal, que recebe e envia informações de voz; se por rádio ou televisão, se atinge diversos usuários ao mesmo tempo, mas eles são apenas receptores de informação; pela internet a interação é de todos os usuários concomitantemente com todos os usuários, enviando e recebendo informações, dos mais variados conteúdos. Cada vez menos se usa papel e tinta para se comunicar, e mais texto digitado no computador e enviado em segundos na forma binária de zeros e uns. Cada vez menos se usa dinheiro para transacionar mercadorias; e sim informações de débito e crédito nas contas e cartões.

A Internet também representa uma revolução cultural dentro das empresas. Ao romper barreiras geográficas e temporais, ela possibilita aos funcionários e dirigentes trocarem dados, informações, decisões e conhecimento de forma fantásticamente mais ágil, entre si e, com seus fornecedores, revendedores e clientes, criando uma nova cultura digital. Nessa nova cultura, fatores como a distância e tempo tendem a ser cada vez menos relevantes. Apenas digitando algumas teclas do computador é possível mandar um boletim para milhões de clientes espalhados pelo globo. Se a empresa necessita de um software, por exemplo, pode comprá-lo de um fornecedor situado na Índia e pagar, receber, instalar e começar a usar, sem sair de sua sede. Seu funcionário pode se aperfeiçoar em casa, fora do horário comercial, através de treinamentos *on-line*. Enfim, as possibilidades são ilimitadas.

Abaixo, comentários sobre os impactos da internet na Era da Informação, principalmente sobre as mudanças geradas na vida do trabalhador:

As repercussões da Revolução da Tecnologia da Informação no que se refere ao seu impacto no plano social ganham grande visibilidade nas relações laborais, nas quais o progresso tecnológico vem a: diminuir a autonomia do trabalhador; acentuar seu componente de rotinas; reforçar um autoritarismo tecnocrático na atividade empresarial; produzir novas formas de fadiga derivadas da atividade laboral; e induzir a fenômenos psicossomáticos decorrentes do isolamento laboral, advindo da relação homem/máquina, que rompe com as possibilidades de comunicação social através do trabalho. Este processo foi acentuado pela mudança do trabalho, antes realizado na sede da empresa, e agora incorporando modalidades de trabalho domiciliares.

Neste contexto, competirá ao Direito a tarefa de criar e adaptar, à vida digital, a aplicação dos direitos fundamentais historicamente conquistados. (WACHOWICZ, 2007, p.59)

Além disso, a tecnologia e as facilidades da Internet abrem um importantíssimo canal de interação com clientes, atuais e futuros. Através da Internet é possível buscar novos clientes, conhecer melhor os hábitos e comportamento dos clientes atuais de forma a antecipar

suas necessidades e prestar um melhor atendimento a inúmeros consumidores. Enfim, gera-se muito mais valor para o cliente de forma mais fácil e econômica, o que, inclusive, é extremamente saudável na medida em que possibilita às pequenas empresas uma disputa mais equilibrada pelo mercado.

Tudo isso sem contar o fato de está 24 horas no ar, sete dias por semana, durante todo o ano, como uma espécie de antena de alcance global, pronta para trocar informações, a um custo baixíssimo, com um mercado mundial crescente e diversificado.

Novamente as palavras de Wachowicz (2007, p. 59) vêm à baila, destacando desta vez o impacto da internet no setor econômico:

A repercussão dos impactos da Revolução Tecnológica da Informação é sensível nas atividades econômicas das empresas, quer seja sobre as controvérsias acerca da automação da produção e da distribuição, e seus reflexos na taxa de desemprego, quer seja na transformação da estrutura organizacional das mesmas.

A tecnologia da informação redimensionou a empresa em suas hierarquias, introduziu novos processos com novos recursos de comunicação, por meios de bens informáticos. A título de exemplo, citam-se os mecanismos de controle em terminais de computadores que, interligados, possuem a capacidade de recolher as informações relativas ao rendimento de cada empregado, de determinada linha de produção, ou de uma unidade industrial inteira, enviando dados on-line para serem analisados na sede principal da empresa, situada, não raras vezes, em outro país.

Para ilustrar, por exemplo, o crescimento das transações comerciais pela internet, conhecido por “*e-commerce*”, alguns dados foram coletados pela E-bit, empresa presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, que conquistou destaque no desenvolvimento do comércio eletrônico no país, sendo referência no fornecimento de informações de *e-commerce*. Esta empresa administra um portal na internet, *web shoppers*, que tem por objetivo difundir informações essenciais para o entendimento do comportamento dos internautas brasileiros e sua relação com o *e-commerce*.

A 17ª edição do relatório *web shoppers* divulgou que no balanço do ano de 2007 houve um crescimento nominal de faturamento na ordem de 43% em relação ao ano anterior, atingindo a cifra de R\$ 6,3 bilhões faturados em vendas de produtos pela internet, tendo como categoria de produtos mais vendida os livros e a assinatura de revistas e jornais, com 17% das vendas, apesar de um cenário de desvalorização do dólar, do fim das reduções da taxa Selic, das ameaças de crise na indústria de energia e do caos aéreo. A *Tabela 1* e a *Tabela 2* resumem estes números.

Tabela 1 - Raio-X de 2007. Período: janeiro a dezembro de 2007

Faturamento	R\$ 6,3 bilhões
Tiquete Médio	R\$ 302

Crescimento em relação a 2006	43%
Categoria de Produto mais vendida	Livros e assinatura de revistas e jornais - 17%

Fonte: E-bit Informações (www.ebitempresa.com.br)

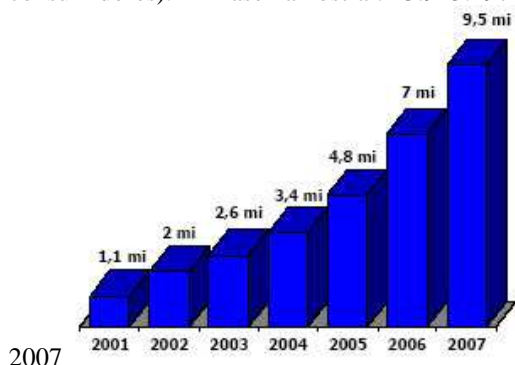
Tabela 2 - Categorias de Produtos mais vendidas em 2007 (em volume de pedidos). Período: Janeiro a Dezembro de 2007

Categoria	Percentual
Livros, revista e jornais	17%
Informática	12%
Eletrônicos	9%
Saúde e beleza	8%
Telefonia Celular	7%

Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Já os dados da 19ª edição do mesmo relatório, mostram que em 2008, mesmo sendo um período de cautela devido à instabilidade econômica mundial ocorrida principalmente a partir do 2º semestre e à acomodação natural do setor, o faturamento do *e-commerce* no Brasil foi de R\$ 8,2 bilhões, registrando um crescimento nominal de 30% nas vendas *on-line* em relação a 2007 (Vide Tabela 3 e 4). A mesma edição mostra que, no Brasil, já são mais de 13,2 milhões de consumidores virtuais que experimentaram comprar pelo menos uma vez na rede. A Figura 1 representa um gráfico do crescimento da quantidade de *e-consumidores*, ou seja, de pessoas que já fazem pelo menos uma compra pela internet, de 2000 a 2007.

Figura 1 - Evolução do número de pessoas que já fazem pelo menos 1 compra virtual desde 2000 (*e-consumidores*). Base amostral: 3.925.197 de pesquisas. Período: Janeiro de 2001 a Dezembro de



Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Tabela 3 - Raio-X de 2008. Período: janeiro a dezembro de 2008

Faturamento anual	R\$ 8,2 bilhões
Tíquete Médio anual	R\$ 328
Crescimento em relação a 2007	30%
Categoria de Produto mais vendida (em volume de pedidos)	Livros - 17%

Fonte: E-bit Informações (www.ebitempresa.com.br)

Tabela 4- Categorias de Produtos mais vendidas em 2008 (em volume de pedidos). Incluem-se cuidados pessoais, perfumes, cosméticos e medicamentos em geral. Incluem-se câmeras digitais. Período: Janeiro a Dezembro de 2008.

Categoria	Percentual
Livros	17%
Saúde e Beleza	12%
Informática	11%
Eletrônicos	9%
Eletrrodomésticos	6%

Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

No meio deste cenário de crescimento assustador e transformações variadas, lá está o nome de domínio, que, inevitavelmente, não poderia se esquivar das mudanças, as quais, apesar das tentativas, não foram acompanhadas pelo direito.

3 NOME DE DOMÍNIO

3.1 Função

Para que os usuários possam conectar seus computadores na *World Wide Web* (WWW) e ingressar neste ambiente virtual ilimitado, historiado no capítulo anterior, é necessária a identificação de seu computador como integrante da rede de internet. Cada máquina conectada recebe uma numeração única, que a identifica na *web* e dá acesso ao seu conteúdo, chamada de endereço de IP.

Para facilitar a memorização dos endereços de IP, que pode ser uma seqüência numérica de até 12 dígitos, criou-se o sistema DNS, do inglês *Domain Name System*, que associa o endereço de IP a um nome de fantasia, chamado domínio. Assim, foi possível atribuir nomes a um IP numérico, pois o DNS interpreta as palavras e as transforma em números, de forma que o computador as compreenda e devolva o caminho correto por meio do acesso bem sucedido.

O DNS permite que o usuário memorize com mais facilidade a localização daquele site, e possibilita o acesso inclusive a pessoas com as quais não se tivesse feito contato preliminar.

3.2 Formação

O nome de domínio no Brasil é formado pelos seguintes elementos:

Exemplo: `www.google.com.br`

`www` - sigla universal identificadora da rede mundial de computadores (*World Wide Web*);

`google` - domínio de 2º nível, que tem por função identificar a pessoa;

`.com` - domínio de 1º nível, que tem por função identificar a destinação da entidade;

`.br` - domínio “*top level*”, que tem por função identificar o país de origem da pessoa.

O domínio de 2º nível é funciona como elemento caracterizando ou diferenciador do domínio, sendo os demais apenas referências complementares.

Os domínios de 1º nível (DPN) existentes no Brasil podem ser restritos ou disponíveis. Os restritos são destinados somente a instituições que cumpram os requisitos exigidos para obter determinado DPN, enquanto que para os disponíveis ou genéricos, esta necessidade não se verifica. (*Vide* listagem das categorias de domínio no Anexo A)

3.3 Natureza Jurídica

Considerando que todo conjunto de símbolos (palavras, letras ou números) que nos remete a algum lugar, permitindo sua localização exata, pode ser conceituado como um endereço; considerando lugar um determinado espaço onde o homem desenvolve suas atividades, não necessariamente físico, mas também virtual; e, por fim, considerando que o nome de domínio é um sinal que se apresenta diante do usuário como um substitutivo a combinação numérica que caracteriza o endereço de IP, o qual identifica a localização no servidor de internet de um determinado sítio de informações chamado comumente de *site*, é correto afirmar que o nome de domínio e o endereço têm a mesma natureza jurídica, tendo aquele a peculiaridade de indicar um ambiente virtual e este um ambiente físico.

Esse raciocínio parece, a primeira vista, tão coerente que se realizada consulta ao dicionário encontraremos entre os significados possíveis para o vocábulo domínio: “[...] o segmento final de um endereço eletrônico, que identifica a rede local, a instituição, ou o provedor de acesso do servidor”. (BUARQUE DE HOLANDA, 2004, p.700)

De fato, logo quando o sistema DNS foi criado, época em que a internet tinha uma utilização restrita, o *domain name* era utilizado somente como endereço eletrônico, haja vista a dificuldade que era memorizar uma seqüência de números. Porém, conforme visto no capítulo primeiro, a internet evoluiu de um simples ambiente de troca de informação militar ou acadêmica para um ambiente de convivência e, principalmente, de negócios.

Hoje, muito mais que auxiliar o usuário na localização de um endereço de IP, o domínio serve como referencial de procedência e qualidade da informação exposta no site. Toda a carga semântica e ideológica por traz daquela palavra ou expressão escolhida como domínio, bem como a fama já alcançada junto ao público, seja ela boa ou ruim, é imediata e inevitavelmente transferida ao objeto (empresa, produto, serviço, pessoa, informação)

divulgado pelo sítio eletrônico. Quando realizamos uma busca em sites de pesquisas, por exemplo, é o domínio que nos permite diferenciar a empresa que procuramos das outras listadas.

Não sem razão, as empresas escolhem sempre que possível como domínio de 2º nível sua própria marca, pois ela já traduz as características e valores da empresa e sobre ela já recaem todo seu esforço e investimento em publicidade.

Esses signos que se destinam a diferenciar empresas, produtos ou serviços; mais do que isso, que atribuem a eles uma determinada qualidade, são chamados pela doutrina de sinais distintivos:

No atual estágio evolutivo, além das línguas desenvolvidas, existem outros sinais com carga semântica e que designam as empresas, seus produtos e serviços, e que por isso assumem função e relevância ímpares no sistema econômico de produção e distribuição em massa. São os sinais distintivos.

Constituem, pois, os sinais distintivos instrumentos visuais ou sonoros que o empresário utiliza para diferenciar, distinguir a sua atividade, a sua empresa. (JABUR, 2007, p.278)

Portanto, essa nova realidade conduz ao enquadramento do nome de domínio na categoria dos sinais distintivos, ao lado das marcas, nomes empresariais, títulos de estabelecimentos, denominações de origem ou procedências, etc.

O mesmo autor endossa o entendimento defendido:

Como já referido, em um primeiro momento sustentou-se que os nomes de domínio seriam meros 'endereços eletrônicos'. Esse entendimento restritivo inicial, contudo, se curvou diante do fato de que, efetivamente, um nome de domínio pode desempenhar papel de verdadeiro sinal distintivo, ao ligar o consumidor de produtos e serviços ao empresário, via Internet.

(JABUR, *idem*, 292)

Corrêa (2000, p.26) também integra o domínio aos sinais distintivos:

Disso tira-se que os nomes de domínio são sinais designativos da presença de uma pessoa física ou jurídica que presta serviços profissionais, fabrica ou fornece produtos. São, em última análise, formas de identificação de agentes econômicos. Assim, devem integrar-se a toda galáxia de sinais que compõem o estabelecimento, alinhando-se às marcas, aos títulos de estabelecimento e aos nomes comerciais e subsumindo-se aos mesmos princípios que regulam a competição. Esses sinais são, pois, instrumentos de competição e seu disciplinamento se inscreve, ipso facto, no mesmo conjunto de normas.

Perceba-se que o autor faz questão de destacar o nome de domínio como uma variável de concorrência, que pode atrair ou desviar clientela e, por esta razão, deve seguir os princípios e normas da leal concorrência, normas estas disposta na Lei 9.279/96.

Para nós, o nome de domínio indica um ambiente de manifestação de atividade de uma pessoa. Isso porque em um simples endereço não há espaço para a auto-exposição de interesses e negócios. O endereço, por si só, é apenas um lugar, uma indicação geográfica. Já o nome de domínio, além de indicar um local na web, pode vender e descrever o próprio produto, comumente indenticado com aquela marca. (CARMINATTI; LYRIO, 2001, p. 4)

Acompanha-os Barbosa (2003, p. 957):

Não obstante constituírem-se lugares virtuais, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio. Assim, parcela considerável das normas gerais abstraídas da Propriedade Intelectual são extensíveis a esse campo, especialmente à falta de norma legal explícita.

Interessantes também as palavras Corrêa (*op. cit.* p. 30):

O nome de domínio é filho de um acidente genético em um laboratório que revolucionou nosso planeta: a Internet. Destinado à simples função de indicador devendereço, logo, a exemplo de Júpiter que destronou Saturno, seu pai, assenhorou-se de outras funções e entremeou-se com as dos demais sinais distintivos nascidos no mundo real, formando um território autônomo dentre de outro Estado. Sem ser convidado, o nome de domínio ingressou no sistema de sinais utilizados pelo empresário e, como um intruso, conturba a estrutura normativa a que se submetem as marcas.

Ultrapassado o entendimento do nome de domínio como um simples endereço e atribuindo-lhe a função de sinal distintivo e identificador de qualidade e procedência, ratifica-se também a presença desse instituto no rol dos bens de natureza imaterial, aos quais se pode atribuir valor e realizar negócios jurídicos.

Da doutrina extrai-se o conceito de bem:

Em sentido lato, bens são tudo quanto é suscetível de se tornar objeto do direito; em sentido restrito, significa apenas as coisas que são objeto dos direitos que formam nosso patrimônio ou nossa riqueza. Ao contrário, as coisas úteis ao homem e que não são suscetíveis de uma apropriação particular ou posse exclusiva, como o ar, a luz, o fogo, não são bens, no sentido jurídico, embora destinados ao uso comum de todos os homens *res omnium communes*. (CARVALHO SANTOS, 1940. p. 7- 8)

Diante desta concepção, temos que observar se o nome de domínio, em si, é capaz de servir de objeto de exercício de direitos ou se da relação entre coisa e homem surjam reflexos no âmbito jurídico. Ora, só o fato de o Estado ter tido a iniciativa de criar um órgão

gestor para os nomes de domínio, dispor uma norma regulamentadora sobre os mesmo, que estabelece inclusive pressuposto para a capacitação do exercício desta propriedade, é motivo suficiente para considerar o nome de domínio como um bem.

Se bem é, por definição, aquilo sobre o qual a norma reguladora de direito está apta a ser aplicável, e sabemos que o Estado se movimenta em todo o mundo no sentido de regular o exercício de uso do nome de domínio, resta que este constitui-se em um bem. Igualmente inegável é o fato de que a ação do homem sobre o nome de domínio gera repercussões na esfera jurídica das pessoas. Como se disse inicialmente, o nome de domínio é mais do que a indicação de um lugar, é, em si, não só um endereço, mas o próprio objeto do direito que se discute. (CARMINATTI; LYRIO, 2001, p. 5)

3.4 Regulamentação

O primeiro passo para a regulamentação da internet no Brasil e, por consequência do registro de domínio, foi a criação do Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br), por iniciativa do Ministério da Comunicação e Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Portaria Interministerial nº 183, de 31 de maio de 1995, posteriormente ratificada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. Hoje o CGI.br é responsável pelo estabelecimento das diretrizes relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no país, além de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços internet, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados.

Composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade acadêmica, o CGI.br se baseia em um modelo de governança participativa, com fulcro nos princípios de multilateralidade, transparência e democracia, que busca envolver a sociedade nas decisões de implantação, administração e uso da rede.

Em 15 de maio de 1998, o CGI.br editou sua primeira resolução (Resolução nº 001/98), que estabelecia os primeiros procedimentos formais para o registro de um nome de domínio. Na mesma data, foi publicada a Resolução nº 002/98, que delegava à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e sua manutenção na rede eletrônica.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br mantém grupos de trabalho e coordena diversos projetos para o funcionamento e o desenvolvimento da internet. Para

executar suas atividades, o CGI.br criou uma entidade civil, sem fins lucrativos, denominada Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Em 05 de dezembro de 2005, as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IP's e sua manutenção na rede eletrônica, antes pertencentes à FAPESP, foram transferidas para o NIC.br, por meio da Resolução nº 001/95.

Além do registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”, o NIC.br tem como atribuição o tratamento e resposta a incidentes de segurança em computadores envolvendo redes conectadas à internet brasileira; projetos que apoiem ou aperfeiçoem a infra-estrutura de redes no país; a produção e divulgação de indicadores, estatísticas e informações estratégicas sobre o desenvolvimento da internet brasileira; promoção de estudos e recomendação de procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais para a segurança das redes e serviços de internet; entre outros.

A Resolução nº 002/05 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na execução das atribuições conferidas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), dentre elas o procedimento de registro de nome de domínio.

Na 9ª reunião ordinária de sua assembléia, em 28 de novembro de 2008, o CGI.br decide, por unanimidade, aprovar a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, norma atualmente em vigor, que redefine os procedimentos para registro de nomes de domínio, revogando os anteriores que tratavam da mesma matéria.

3.5. Inconstitucionalidade formal e material da regulamentação

Em artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), Albrecht (2000, p.38) levanta uma discussão sobre a inconstitucionalidade formal da Resolução 001/98 do Comitê Gestor de Internet no Brasil e inconstitucionalidade material de alguns artigos da referida resolução.

A jurista fundamenta sua tese no vício de origem do CGI.br, que foi criado a partir de uma Portaria Interministerial; e não através de uma lei, em detrimento ao Princípio da Legalidade. Nas palavras da autora:

É flagrante o desrespeito ao dispositivo constitucional em questão. Compete ao ministro do estado, por força de tal norma, elaborar instruções, frise-se, instruções no sentido de diretivas, para a execução de lei, decretos e regulamentos. Isto significa dizer que uma portaria interministerial como a que serve de fundamento de

validade do Comitê Gestor pode tão-somente determinar procedimentos e formas para facilitar a execução de um ato legislativo, e nunca criar novos órgãos, em substituição ao legislador próprio.

Como no caso em tela não existe tal ato legislativo a ser instruído por portaria ministerial, a Portaria Interministerial MCT/MC nº 147, de 31/5/95, não tem fundamento legal, o que a torna inconstitucional, e por via de consequência, nula. Disso decorre que nenhum ato do Comitê Gestor tem qualquer validade, sendo como se jamais tivesse tal órgão efetivamente existido.

A mesma ainda defende a inconstitucionalidade do Art. 2º da referida resolução, *ut infra*, que proíbe o registro de nomes de domínio por empresas estrangeiras, considerando isso uma afronta ao princípio constitucional da igualdade, já consagrando pelo legislador constituinte.

Art. 2º. É permitido o registro de nome de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto no Anexo II desta Resolução. (BRASIL, 1998, p.1)

Novamente, transcrevem-se as palavras da advogada:

É evidente a diferenciação que o Comitê gestor fez entre pessoa jurídica e pessoa física. Ocorre que tal discriminação é flagrantemente inconstitucional, por infringir o princípio da igualdade, insculpido no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Não se pode admitir que um órgão, cuja própria criação é por certo questionável, inove o ordenamento jurídico brasileiro fora das lindes estabelecidas pelo constituinte originário. (ALBRECHT, 2000, p. 35-36)

Considera ela igualmente inconstitucional o Art. 1º, II, do Anexo I, da mesma Resolução, que limita a 10 o número de domínios registrados por pessoa jurídica, por desprezar o princípio da igualdade e da liberdade de iniciativa.

Art. 1º. São condições imprescindíveis para que o processo de registro de um nome de domínio possa prosseguir até sua efetivação, em adição às mencionadas na Resolução CGI.br nº 001/98, as seguintes:

I - uma instituição poderá registrar no máximo 10 (dez) nomes de domínio utilizando um único CGC. Para esse efeito, será levada em conta a possível existência de filiais, o que equivale a dizer que a instituição terá direito, além dos dez registros correspondentes à matriz, a tantos grupos de até dez registros quantas sejam as filiais cujo CGC se apresente. (BRASIL, 1998, p.1)

Mais uma vez, as palavras da autora são necessárias:

A Constituição Federal de 1988 assegura liberdade de iniciativa a qualquer pessoa, física ou jurídica, que pretenda desenvolver suas atividades econômicas, cumprindo seu papel na sociedade moderna como agente produtor. Sendo o registro de nome de domínio indispensável para a conectividade à Internet, como aponta o próprio CG, está no âmbito que acima se descreve de mercado

“virtual”, pelo que uma tal limitação de quantidade de nomes de domínio, fixada sem critério algum, não pode subsistir. Qualquer restrição ou limitação à liberdade de iniciativa deve obedecer o cotejo dos demais princípios contidos no texto constitucional. Isto significa que apenas uma composição que restrinja dentro de um limite razoável determinada liberdade em prol da extensão de outra pode ser aceita e estar conforme ao ordenamento constitucional brasileiro. Tal não é, como se evidencia, o caso em tela. (ALBRECHT, 2000, p. 35-36)

No que respeita a limitação de número de nome de domínio por CGC, além de coadunarmos com o entendimento da autora sobre a inconstitucionalidade, destacamos a ausência de fundamento lógico para tal cerceamento. Na verdade, acreditamos que este dispositivo foi uma medida desesperada tomada pelo CGI.br na tentativa de evitar a atividade criminosa de venda de domínio, pois algumas empresas descobriram que registrar como domínio marca de terceiro e depois extorquir o legítimo titular para realizar a devolução era uma forma fácil de ganhar dinheiro e começaram a registrar domínios de maneira desenfreada. Essa limitação, todavia, não perdurou, sendo extinta pela CGI.br/RES/2008/008/P.

A mesma resolução modificou o dispositivo que negava aos estrangeiros o direito de registrar nome de domínio, criando para o caso um registro provisório de 12 meses, mediante constituição de procurador brasileiro, dentro do qual deve o titular efetivar suas atividades no país. Acreditamos que esta também foi uma solução inteligente e que reveste a norma de constitucionalidade, pois o art. 5º da Carta Magna garante a inviolabilidade dos direitos fundamentais, dentre eles o da igualdade, aos “brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”, sendo razoável a obrigação imposta ao estrangeiro de efetivar suas atividades no Brasil.

Acerca do vício de origem do CGI.br, em 3 de setembro de 2003, certamente em resposta a esse questionamento, foi publicado o Decreto Presidencial Nº 4.829, que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), sobre o modelo de governança da internet no Brasil, e dá outras providências.

Porém, a regulamentação no âmbito da internet não pode se dá através de meras resoluções ou decretos presidenciais, sendo necessário que haja uma legislação criada pelo órgão competente, que seria o Congresso Nacional, uma vez que essa matéria é de competência privativa da União, conforme art. 22 da Constituição Federal, abaixo transcrito:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...]
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. (BRASIL, 1988, p. 16)

Como nenhuma lei foi aprovada até o presente momento neste sentido, a constitucionalidade formal do órgão ainda é duvidosa.

3.6 Registro

O Art. 1º da Resolução 001/98, já revogada e abaixo transcrita, primeira norma a versar sobre procedimentos de registro de *domain name*, de pronto consagrou neste sistema o princípio do primeiro requerente, do inglês, *first to file* ou *First Come, First Served*:

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. (BRASIL, 1998, p. 1)

Este princípio foi ratificado pela Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, em vigor, também em seu Art. 1º, *ut infra*:

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. (BRASIL, 2008, p. 1)

Logo, desde que previamente satisfeitas no ato do requerimento algumas exigências estabelecidas na resolução, será concedido o direito ao primeiro que o pedir. Esses requisitos são inicialmente listados no art. 3º, sendo: a) estar o domínio de 2º nível dentro do limite estipulado de caracteres (entre 2 e 26); b) ser este domínio uma combinação de letras e números; c) Não ser constituído somente de números e não iniciar ou terminar por hífen; d) não ter equivalência com outro já registrado; e) não tipificar nome não registrável.

Considera-se nome não registrável aquele 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 (art. 1º, Parágrafo único).

Quanto a capacidade do requerente, assevera o dispositivo que apenas as entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, podem solicitar o registro. Quanto as empresas estrangeiras, como já visto, a norma concede um

registro provisório, mediante nomeação de um procurador legalmente estabelecido no país e entrega de declaração de compromisso da empresa assumindo que estabelecerá suas atividades definitivamente no Brasil, no prazo de 12 (doze) meses (Art. 6º), além de outras exigências.

Cumprido tais requisitos e sendo efetuado o recolhimento da retribuição anual ao instituto, o requerente passará a ser o único habilitado a utilizar aquele domínio, sendo este registro cancelado somente nos casos previstos pelos art. 9º, que são: a) pela renúncia expressa do respectivo titular; b) pelo não pagamento dos valores referentes à manutenção do domínio; por ordem judicial; c) pela constatação de irregularidades nos dados cadastrais da entidade; d) se empresa estrangeira, pelo descumprimento do compromisso de estabelecer atividades definitivas no país.

Porém, estabelece a resolução em seu art. 5º que é de inteira responsabilidade do titular a escolha do nome para registro e sua utilização, esquivando-se o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos, respondendo o titular isoladamente pelas investidas judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a terceiros.

Apesar de ter a resolução estabelecido que não se deve requerer o registro de nomes não registráveis ou que conflitem com direito de terceiros, ela não foi taxativa, tampouco exemplificativa, quanto a esses casos. Logo, fica a cargo do titular identificar que nomes não podem ser requeridos, por ensejar conflito com direito de terceiro. O CGI.br e o NIC.br não realizam qualquer análise de mérito, tampouco exige qualquer comprovante de titularidade, concedendo o direito e deixando toda responsabilidade a cargo do requerente.

4 MARCA

4.1 Definição e Função

A doutrina clássica, ao se debruçaram sobre este conceito, desde cedo já define marca como um signo visualmente perceptível que tem por finalidade principal diferenciar produtos e serviços iguais, semelhantes ou afins, provenientes de origens distintas, sendo um instrumento de veracidade a favor do consumidor e do empresário.

Cerqueira (1994. p. 773-774) define marca como sendo: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.

Para Soares (1998. p. 127-128), marca é:

Sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre os usuários. Em sendo sinal, a marca poderá ser gráfica, figurativa, plástica, fotográfica ou de qualquer outra forma, entendida tal palavra no sentido mais amplo possível. Como o sinal correspondente a qualquer coisa palpável, não admite limitações, sendo por demais amplo.

Silveira (1987, p 19.) considera marca “todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação, constitui marca”.

Di Blasi; Garcia; Mendes (1997. p. 162) também apresentam sua definição de marca:

Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outro do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho.

A própria LPI, em seu art. 123, I, define marca como sendo:

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; [...] (BRASIL. 1996. p. 1439)

Modernamente, acrescenta-se à consagrada função de distinguir produtos/serviços, a função de agregar determinadas características e, por conseguinte, valor econômico ao objeto identificado. Não é raro, por exemplo, a mesma empresa adotar marcas diferentes para um mesmo produto, com a finalidade de atingir públicos diferentes, pois cada sinal terá um tratamento e uma forma de se comunicar adaptada a cada faixa de consumidor. Também é uma prática comum entre as empresas a colocação de suas marcas em produtos fabricados por terceiros, imprimindo na mente do consumidor as características e status inerentes à marca ao produto.

“A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular”. (BARBOSA, 2003, p.801)

4.2 Regulamentação

A proteção à marca e aos demais sinais distintivos de uma empresa tem raízes constitucionais, prevista entre os direitos fundamentais do Art. 5º da Constituição Federal, especificamente no inciso XXIX, abaixo transcrito:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL. 1988. p. 7)

Atendendo a orientação do legislador constituinte, foi elaborada a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, conhecido como Código da Propriedade Industrial - CPI, já revogada pela Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial – LPI, hoje em vigor.

Em 11 de dezembro de 1970, em uma época marcada pelo esforço de industrialização do país, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através da Lei n.º 5.648. Na época, o órgão pautava sua atuação por uma postura cartorial que

se limitava à concessão de marcas e patentes e pelo controle da importação de novas tecnologias. Hoje, o INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial e a Lei de Software (Lei nº 9.609/98).

Além das leis supracitadas, são aplicáveis ao nosso ordenamento as resoluções, portarias e atos normativos do INPI, bem como alguns tratados internacionais: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), Convenção da União de Paris (CUP) para proteção da Propriedade Industrial, e Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas.

4.3 Princípio da atributividade

O sistema de registro de marca é atributivo de direito, isto é, a propriedade e o uso exclusivo sobre a marca só são adquiridos pelo registro validamente expedido pela autoridade competente, conforme se deflui do art. 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL. 1996. 1440)

O princípio do caráter atributivo, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido milita a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção, denominada direito do usuário anterior. Segundo esse princípio, a pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses,

marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim ou fins análogos, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo para tanto fundamentar a sua reivindicação, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no País, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI, no ato da reivindicação.

Há autores que, em razão da exceção legal, consideram que o Brasil aderiu, de maneira não assumida, ao princípio declaratório de direito e não ao atributivo:

Lembrando sempre que a Constituição Federal em seu art. 5.º, n. XXIX, consagra a propriedade da marca, dando faculdade à lei para o recebimento, processamento e conferência desse direito estando, mais uma vez, sob a égide do sistema atributivo[...].A despeito de assim ser a imposição desse sistema atributivo deixa claro que aquele princípio político passou a ser uma utopia nos dias atuais e, mais ainda, em razão de muitos preceitos insertos nesta lei, como, por exemplo, o que será comentado abaixo e diz respeito ao prazo de seis meses para a reivindicação de um uso anterior, aqueloutro que está preconizado pelo art. 126, reconhecendo a notoriedade da marca independente de depósito ou de registro e assim por diante. Aqui, por sem dúvida, estamos em face do Sistema Declarativo. (SOARES, 1997. p. 213-214.)

Esta exceção, contudo, ao nosso sentir, não derroga o princípio atributivo do direito, pois que o reconhecimento dessa precedência não dispensa o registro para o fim de conferir a propriedade e o uso exclusivo da marca no território brasileiro. Trata-se de um sistema em regra atributivo e declaratório em exceção, que consagra o registro como meio primário de obtenção do direito, mas resguardo proteção às marcas não registradas por usuários de boa-fé, com fundamento na repressão à concorrência desleal.

Costa (et. al. 2005. p. 256), ao tecer comentários sobre o dispositivo supracitado, bem ilustram esse entendimento:

O dispositivo trata da aquisição de direito sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo.

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América.

A exclusividade sobre a utilização da marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro a registra perante o INPI. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos de propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, instituiu o legislador algumas exceções à regra geral.

Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas ainda não registrads perante o órgão competente.

Transcreve-se também as palavras de Domingues (2009. p.496):

O sistema de registro de marca nacional referido no art. 129 é atributivo de direito, pois a propriedade e direito de exclusividade somente são adquiridos pelo registro. Em contraposição, ao caráter atributivo do direito, onde a propriedade adquire-se pelo registro, encontramos o sistema declarativo, onde o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como declarar a propriedade preexistente, existindo um terceiro sistema misto.

Contrapondo o princípio da atributividade do direito de exclusividade sobre as marcas com o princípio do *first to file*, que fundamenta a regulamentação de registro do nome de domínio, fica claro que a diferença entre ambos reside justamente na exceção adotada pelo sistema de marcas, o qual reconhece direitos precedentes sobre o signo quando comprovada pelo legítimo titular e presente a boa-fé. Essa exceção vem evitando a apropriação indevida de marcas, via solicitação de registro, de empresas que há muito tempo estão no mercado mais, infelizmente, ainda não tiveram a preocupação de registrar suas marcas, o que é muito comum. É o que hoje acontece com o domínio.

Para que o CGI.br adotasse o mesmo princípio, no entanto, seria necessário a realização de uma análise minuciosa de mérito, o que foge da atual competência da instituição.

4.4 Princípio da territorialidade

Diferentemente do domínio, que apesar de ser registrado no Brasil, possui aplicação internacional, pela própria natureza da internet, a marca tem seus efeitos limitados ao país de origem. O art. 129 da LPI, conforme citação anterior, consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve que a propriedade da marca assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional. A proteção conferida pelo Estado não transcende os limites territoriais do país e somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada.

A este princípio, entretanto, cabe uma única exceção, qual seja, a proteção conferida à marca notoriamente conhecida nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

Art. 6º-*bis*. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permite, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e o utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetíveis de estabelecer confusão com esta. (BRASIL. 1975. p. 127)

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no País, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. *Vide* art. 126 da LPI, *ut infra*:

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.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL. 1996. p. 1440)

Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para a sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo renome ou fama, no Brasil, dentro de seu ramo de atividade.

A aplicação da norma citada pode dar-se de ofício ou a requerimento do interessado. Ela poderá ocorrer de ofício quando o Examinador julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

Para a aplicação da norma por meio de impugnação, deve-se verificar se o impugnante : é nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; tem legitimidade para impugnar; fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o renome da marca e o seu conhecimento por profissionais que atuam no segmento de mercado em questão.

A norma também se aplica para marcas de serviços, pois, embora esta norma da CUP não alcance essas marcas, o Brasil reconhece que são igualmente passíveis de possuir

alto poder atrativo e nível de conhecimento excepcional, de modo que mereçam proteção além do limite territorial.

Contudo, para o conhecimento das impugnações com fundamentação na norma legal do art. 6º bis da CUP, é mister a observação do que prescreve o § 2º do art. 158 da LPI, que obriga do impugnante que não possuir o registro a fazê-lo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da interposição da impugnação, mantendo o respeito ao sistema atributivo de direito.

4.5 Princípio da especialidade

Um dos princípios basilares da Propriedade Industrial é o da Especialidade, segundo o qual o privilégio concedido ao titular de registro de marca é exercido dentro de um ramo específico de atividade, podendo, desta forma, haver marcas semelhantes, ou até idênticas, para distinguir produtos ou serviços diferentes. Logo, a proteção assegurada à marca recai sobre produto, mercadorias ou serviços correspondentes a atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

Por essa razão, ao elaborar a requisição de pedido de registro de marca, o titular deve selecionar uma das 45 (quarenta e cinco) classes elencadas pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços, instituída por um Acordo concluído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957, e adotada pelo Brasil desde janeiro de 2000.

Porém, segmentar um mercado tão interligado como o atual, no entanto, não é uma tarefa fácil.

Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, ou quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador. (CERQUEIRA, 1994. p. 56)

Froés (1969, p. 34), ao tratar do âmbito de proteção à marca, acertadamente, escreve:

As classes não são compartimentos estanques, mas, ao revés, se interpenetram. Pode haver colidência entre marcas distintas de artigos incluídos em classes diversas, da mesma forma que pode inexistir conflito se os artigos pertencerem a uma mesma classes.

Imprescindível, portanto, analisar se existe alguma relação concorrencial entre as empresas titulares das marcas confrontadas, como não menos verificar se seria o consumidor apto a identificar a procedência dos produtos ou serviços identificados pelos signos, mesmo sendo eles iguais ou semelhantes. Barbosa (2003, p.277), em sua obra, bem explica:

Abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa classe [...] a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e serviços.

Se ausente a relação de concorrência, impossível falar em concorrência desleal, já que esta tem como requisito de existência aquela. Mais uma vez foi feliz o autor em sua explanação:

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela existe. No caso específico a repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius inafastável*: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência. (BARBOSA. *Idem*. 274)

Os advogados do IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudo de Propriedade Intelectual, arrematam a questão:

O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como, também, afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua *ratio essendi*. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade de projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda um linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo. (COSTA *et.al.*, 2005. p. 226)

Esse princípio, entretanto, comporta exceção, pois à marca registrada no Brasil tida como de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade: “art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. (BRASIL. 1996. p. 1440)

Reconhecido o alto renome da marca, o INPI fará a anotação correspondente em seu cadastro e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida em qualquer classe de produto ou serviço, para efeito de registro de marca, durante o período compreendido entre a data da anotação e o último dia de vigência do decênio do registro para cujo objeto foi reconhecida a proteção especial.

Comparando novamente os sistemas, é salutar que as empresas com marcas iguais ou parecidas, mas situadas em ramos de atividade distintos, convivam harmoniosamente no ambiente *web*, como acontece no sistema de marcas, afinal, a ausência de concorrência entre elas afasta qualquer risco ao consumidor. O CGI.br até tenta viabilizar esse princípio, adotando uma exaustiva lista de domínio de 1º nível (.ind, .net, .adv, etc), de acordo com a atividade do titular do domínio, mas o internauta, infelizmente, já se acostumou com o “.com.br”. Na tentativa de driblar esta dificuldade, as empresas estão acrescentando aos seus domínio de 2º nível expressões descritivas de sua atividade, principalmente quando sua marca já está registrada como domínio. Mas o fato é que o nome de domínio acaba dando ao primeiro que registra o domínio com terminação “.com.br” um monopólio demasiadamente amplo, que acaba por se estender a qualquer atividade.

Outro dedobrimento da aplicação deste princípio aos nomes de domínio é que, em caso de semelhança ou identidade com marca anteriormente registrada, só se considerará a concessão do domínio indevida se houver alguma relação entre as atividades expostas no site e aquelas assinaladas pela marca registrada. Se ambas divergirem, sendo inexistente a concorrência, não há que se falar em anulação ou transferência do domínio para o titular da marca.

É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a uma determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produto ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso de direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet. (SILVEIRA, , 1997. p. 21)

4.6 Registro e análise de mérito

Diferentemente do procedimento de registro de um nome de domínio, que, como visto, deixa a expensas do requerente verificar se o domínio escolhido afronta ou não o atual regulamento ou direito de terceiros; no processo de registro de marca este exame é feito pela autoridade competente, o INPI, e antecede a concessão do direito. Logo, na concessão do pedido de registro de marca, materializada em um certificado expedido pela Autarquia Federal já citada, há uma presunção de legalidade do pleito, posto que a solicitação passou pelo crivo de técnicos especialistas no assunto à luz da Lei da Propriedade Industrial.

Logo, de início, por exemplo, já se verifica se a pessoa do requerente é legitimada para solicitar o registro nos termos do art. 128 da LPI:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
 § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. [...] (BRASIL. 1996. p. 1440)

Assim, se para a obtenção do registro de nome de domínio é desnecessário qualquer comprovação de atividade, estabelece o artigo *supra* que para o registro da marca é resguardado somente as pessoas, seja física ou jurídica, que exerçam lícita e efetivamente as atividades nas quais a marca será utilizada, sendo essa condição declarada no formulário de requerimento.

A disposição legal contida no parágrafo em exame busca garantir a compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente. A inobservância da regra legal provocará o indeferimento do pedido ou nulidade do registro por violação de disposição expressa em lei. (DOMINGUES, 2009. p. 462)

A não observância deste dispositivo dá ensejo ao indeferimento ou à nulidade do registro, instaurado de ofício, a requerimento de pessoa com legítimo interesse, ou pelo poder judiciário, mediante ação própria, proposta igualmente pelo referido Órgão ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Como há uma presunção de veracidade na declaração de atividade feita pelo requerente, o ônus de provar o desrespeito a esta condição é daquele que o alegar. Verifique-se as palavras de Costa *et. al.* (*op. cit.* p. 253) a esse respeito:

A Lei não esclarece, contudo, a quem caberia a prova do não exercício de atividade e, conseqüentemente, da falsificação da declaração prestada em ações de nulidade

fundadas neste dispositivo legal. Prevalecem, portanto, os critérios gerais da lei adjetiva civil, segundo os quais cabe à parte que argui a nulidade fazer prova de suas alegações, ou seja, ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Esta comprovação, na prática, se dá confrontando-se as atividades declaradas com as atividades descritas no contrato social ou estatuto da empresa, em caso de pessoa jurídica, ou com as atividades descritas na credencial do profissional, se pessoa física.

Voltando novamente a atenção para os requisitos necessários para a aprovação de um pedido de marca, traz-se a colação o art. 122 do mesmo documento legal: “art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL. 1996. p. 1439).

Em lugar de, exemplificativamente, relacionar os sinais passíveis de registro, o legislador preferiu elaborar a norma de maneira negativa, ou seja, projetando todos aqueles sinais não registráveis e permitindo o registro de todos os demais, desde que, é claro, seja visualmente perceptíveis. Em outras palavras, apenas os sinais compreendidos por meio da visão podem ser registrados, excluindo-se do nosso ordenamento as marcas gustativas, olfativas, sonoras e tácteis.

O rol de marca não registradas é quase todo reunido no art. 124 da LPI, ao longo dos seus vinte e três incisos, que proíbem, por exemplo, o registro de marcas que reproduzam o “elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros [...]” (inciso V); “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros [...]” (inciso XV); “pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo [...]” (inciso XVI); entre outros sinais proibidos.

O principal deles, inciso XIX, que fala da reprodução ou imitação de marca de terceiro, é transcrito na íntegra:

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (BRASIL. 1996. 1440)

O legislador, de maneira sábia, se antecipou as possíveis artimanhas dos piratas e plagiadores e tratou de ampliar o raio de proibição neste caso, não se limitando apenas a proibir a reprodução na íntegra da marca. Logo, o dispositivo deixa claro que a marca pleiteada para registro não pode ser iguais, nem guardar qualquer similaridade escrita, fonética ou semântica com marca já registrada, suscetível de causar confusão entre ambas.

Logo, de nada adianta acrescentar, subtrair ou substituir palavras ou caracteres da marca, se permanecer qualquer semelhança que gere o risco de equívoco. Tampouco ficou a proteção limitada a atividade assinalada pela marca registrada, conforme já visto no ítem 4.5 Princípio da especialidade. Ora, se se tratarem de atividades congêneres (comercialização de automóveis, fabricação de automóveis e prestação de serviço de reparação e manutenção de automóveis, por exemplo) presente estará o risco de confusão e estaria a marca fugindo da sua função social.

Outras proibições são descritas ao longo do código, em particular nos art. 125, que trata da proteção especialmente conferida as marcas de alto renome; art. 126, que trata da proteção conferida as marcas notoriamente conhecidas; e art. 129, §1^a, que fala do usuário anterior de boa-fé, todos já comentados anteriormente.

Soares (1997. p. 204) faz a distinção exata entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida:

Marca notoriamente conhecida é aquela outra amparada pelo art. 6º-bis da Convenção da União de Paris, não necessitando de registro ou qualquer outra formalidade, mesmo porque o que é notório, por si só, já é de conhecimento geral, ficando esse amparado segundo o preconizado no referido artigo ao tempo e ao espaço. As marcas, que assim são consideradas, muitas vezes perdem o seu efetivo valor pelo uso inadequado, levando-as à generalização, como já ocorreu para com as marcas: Victrola, Electrola, Vaseline, Escalator, Bakelite, etc., e outras estão seguindo esse caminho, como a “Xerox”, a “Isopor”, a “Teflon”, se cuidados não forem tomados de imediato.

Marca de alto renome é, em verdade, a junção das duas, ou melhor, é a marca notoriamente conhecida, indiscutivelmente, por todos e que embora possa ter a sua proteção e efetiva utilização para um, alguns ou muitos produtos detêm a sua proteção a todo e qualquer ramo de atividade.

Como mero exemplo tem-se no Brasil e no mundo, como marcas de alto renome, por sem dúvida, a Coca-cola, a Kodak, a Polaroid, a Marlboro, a Pepsi etc.

Assim, voltando novamente a atenção para o procedimento de registro, uma vez solicitado o registro da marca, o pedido sofrerá um exame formal preliminar e posteriormente será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), dando ao ato publicidade, e oportunizando eventuais oposições de terceiros que se sintam prejudicados. Da data de publicação da oposição na RPI, inicia-se também o prazo para manifestação do requerente, conferindo ao processo o contraditório, nos termos do art. 158 e parágrafo primeiro e art. 159, *ut infra*:

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. (BRASIL. 1996. 1442)

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. (BRASIL. 1996. 1442)

O exame técnico consiste na análise das oposições eventualmente protocoladas por terceiros prejudicados, das manifestações interpostas pelo requerente contra as oposições supracitadas, e da pesquisa de anterioridade feita pelo próprio técnico. O técnico observará, a partir desses substratos, se o pedido de registro de marca infringe alguma das proibições legais, em especial aquelas dispostas no art. 124 (marcas não registráveis por natureza), art. 125 (marca de alto renome), art. 126 (marca notoriamente conhecida), art. 129 §1 (precedência de uso).

Na sequência, art. 160 da LPI: “Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro” (BRASIL. 1996. p.1442).

Finalizadas as etapas processuais anteriores, o examinador do INPI decidirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido de registro da marca, fazendo publicar sua decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Mesmo na ausência de interposição de oposição ao pedido, o examinador poderá, se detectada a ilegalidade, indeferir o pedido *ex officio*.

Se a marca apontada como obstáculo ao registro da marca requerida também estiver em fase de exame ou se for objeto de alguma discussão administrativa ou judicial, caberá ao técnico examinador paralisar a análise do pedido mais recente, até que seja proferida decisão acerca do processo potencialmente impeditivo.

Em caso de indeferimento do pedido de registro, o examinador deverá apontar ainda o dispositivo legal que fundamentou sua decisão. Desta decisão, caberá recurso à Presidência da Autarquia Federal, obedecido o prazo de 60 (sessenta) dias para seu requerimento, na tentativa de convencê-la de que a proibição indicada não se aplica ao caso do requerente, e que cometeu o examinador de primeira instância um equívoco.

Não tendo o examinador, contudo, vislumbrado qualquer óbice ao registro da marca, fará publicar na RPI o deferimento do pedido de registro, notificando o solicitante do registro para efetuar o recolhimento das taxas finais referente a expedição de certificado de registro e à primeira proteção decenal da marca.

5 CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

5.1 Origem do conflito

É interessante observar as respostas acostadas atualmente no *site* do Comitê Gestor de Internet aos principais questionamentos sobre o procedimento de registro de domínio. Na seção do *site* “Problemas mais comuns no registro de domínios” (<http://www.cgi.br>), quando o internauta pergunta se O CGI.br pode intervir em casos de conflitos envolvendo disputa de nomes de domínio, a resposta é não, pois O procedimento de registro de nomes de domínio é de caráter declaratório. O requerente do domínio deve observar as normas vigentes para escolher o nome a ser registrado, estando certo de que o mesmo não fere direitos de terceiros, posto que a ele cabe total e exclusiva responsabilidade pela escolha do nome e pelo seu uso. O CGI.br declara por escrito que não detém competência para resolver conflitos de interesses advindos do registro do nome de domínio escolhido por seu requerente e, por inexistir legislação específica para solução desse conflito, caberá ao Poder Judiciário decidí-lo.

Assim, recai exclusivamente sobre os ombros do requerente a responsabilidade pela escolha do nome de domínio a ser registrado e, independente do domínio requerido ser inadequado ou até mesmo ilegal, o órgão gestor concederá o direito. Pior ainda: só será possível rever o ato por ordem do magistrado, após um longo e dispendioso processo judicial, mesmo sendo patente o erro cometido.

O problema é que o requerente, por mais preparado que seja, dificilmente será capaz de analisar se o nome eleito está realmente disponível; ou seja, livre de confusão com sinais distintivos alheios, pois isso requer conhecimentos aprofundados sobre a legislação de Propriedade Intelectual.

Ainda no site, quando indagado se há vínculo entre o registro de marca e o nome de domínio, o CGI.br responde que não há em nosso ordenamento jurídico qualquer vínculo entre o registro de marcas junto ao INPI e os nomes de domínio perante o NIC.br, que é o órgão responsável pela disponibilização de registros de nomes de domínio no Brasil. Isso não

impede que, segundo ele, havendo conflito de interesses relacionado a um nome de domínio registrado, seja levado à apreciação do Poder Judiciário.

Logo, compete ao requerente verificar se o domínio de segundo nível pretendido não conflita com marca registrada de terceiro. Para tanto, seria necessária a realização de uma pesquisa junto ao banco de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), posto que este não é interligado com o banco de domínios, o que não é uma tarefa simples, pois, além de se pesquisar o nome da maneira que se pretende usar, o pesquisador terá que imaginar todas as eventuais variações escritas, fonéticas e semânticas da marca, conforme visto no capítulo 4. Marca, item 4.6 Registro e análise de mérito.

Deixar de tomar esse cuidado, além de implicar na escolha de um domínio não registrável, pode ensejar prejuízo ao legítimo titular e eventualmente ações de perdas e danos (art. 207 e 208 da LPI), além de ser um ato enquadrado como ilícito penal, sendo tipificado como crime contra registro de marca (art. 189, I, da LPI):

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; (BRASIL. 1996. p.1443)

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. (BRASIL. 1996. p.1445)

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. (BRASIL. 1996. p.1445)

No Capítulo VI do mesmo Código, que versa sobre os Crimes de Concorrência Desleal, o art. 195 é ainda mais amplo, o que sem dúvida engloba as ações cometidas por meio da web: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;” (BRASIL. 1996. p. 1444)

Possivelmente passe ao largo para o requerente também o fato de configurar contrafação o uso da marca ou variações dela para nominar produtos ou serviços diferentes daqueles que originalmente ela identifica, bastando que haja apenas afinidade mercadológica que possa induzir a confusão. Desconhece-se muitas vezes também que a proteção da marca registrada se estende por todo território nacional, e não somente a determinado estado da federação, por força do art. 129 da LPI.

Outro questionamento interessante, que simula a situação de perplexidade e inocência do usuário, é o seguinte: Por que uma outra pessoa registrou o domínio com o nome

da minha empresa? Como faço para ter o domínio em meu nome?. Perplexo fica o empresário ao ouvir a resposta do CGI.br, que diz que para o registro de nomes de domínio, no Brasil, adotou-se o princípio First Come, First Served, ou seja, é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. O CGI.br no Brasil não detém competência para resolver conflitos de interesses advindos do registro do nome de domínio escolhido pelo requerente. E, além disso, não há, até o presente momento, no ordenamento jurídico do CGI.br, qualquer vínculo entre o registro de marcas e o de nomes de domínio. Por inexistir meios administrativos para a solução dessa questão, sugere-se encaminhar a questão à apreciação do Poder Judiciário.

Assim, é notável a fragilidade do direito conferido pelo registro de nome de domínio, e os riscos aos quais está sujeito o titular do domínio ao fazer uso na internet de sinal de terceiro protegido por marca. Hammes (2000. p. 61) bem define a problemática:

A possibilidade desse conflito surge da falta de conexão entre o sistema de registro de marcas, de um lado, e do registro de nomes de domínio, por outro lado. As marcas são registradas por uma administração pública (governamental) sobre uma base territorial quando normalmente o nome de domínio é administrado por uma organização não governamental sem limitação funcional. Os nomes de domínio se registram por ordem de chegada e oferecem uma presença global em internet. Essas diferenças têm sido exploradas por indivíduos ou grupos que registram marcas de outras pessoas ou empresas como nomes de domínio próprio (ocupação ilegal do siber espaço).

A ausência de análise de mérito, aliada a falta de conhecimento técnico dos requerentes e a atuação desconexa do CGI.br com o INPI, contribuem sobremaneira para a geração de lides envolvendo nomes de domínio.

Ademais, são muitos os casos em que a apropriação indevida da marca na internet é deliberada. Por se tratar de um serviço barato e, como visto, repleto de lacunas, há pessoas que se dedicam a registrar como nome de domínio marcas ou pseudônimos famosos, de pessoas que ainda não se preocuparam em fazê-lo. O legítimo titular da marca, ao dirigir-se ao CGI.br para registro de sua marca como nome de domínio, descobre que o domínio já pertence a terceiros. A situação é extremamente constrangedora e prejudicial, porque o titular fica impedido de criar um site com sua marca, dificultando a comercialização ou publicidade de seus produtos ou serviços através da rede e, por vezes, o pirata pode estar utilizando o nome de domínio para desviar clientes do titular ou aproveitar-se do seu renome. No final, o criminoso acaba por extorquir altas quantias do legítimo dono da marca para devolver o que lhe pertence.

Desta forma, à medida que aumenta o número dos pedidos de registro de nomes de domínio também aumentam paralelamente os questionamentos judiciais a respeito de possíveis irregularidades nestes registros. São discussões de toda ordem, mas principalmente voltadas para o uso indevido de marcas, nomes de empresas, títulos de estabelecimento e nomes civis ou pseudônimos notórios de terceiros como *domain name*.

5.2 Remédios processuais

Tratou a nova lei, assim como a antiga, de assegurar a seu titular o direito de zelar pela integridade de sua marca, conforme Art. 130, III, da LPI: “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação”. (BRASIL. 1996. 1440)

Visto que a legislação infraconstitucional da ampla guarita as marcas, não limitando sua proteção ao ambiente físico, e definida a natureza jurídica do domínio como sinal distintivo, é simples dizer que a tutela processual aplicada seria a mesma atinente às contrafações cometidas pelos meios convencionais, definidos pela norma processual geral. Seria, por exemplo, perfeitamente aplicável as ações cíveis e penais; ordinárias ou cautelares, inclusive com tutela antecipada.

No dizer de Santa Rosa (1998. p. 13):

Nossa opinião é clara de que os nomes de domínio certamente desempenham função semelhante a de uma marca e que, na falta de instituto que possa suprir a necessidade de combater atos nocivos às relações de consumo que possam advir do uso indevido de domains na Internet, deve ser utilizado o sistema que melhor se adapte a resolver estas questões, e que, no caso, é o Direito Marcário. Inclusive, em se tratando das leis americanas, esta tendência foi confirmada pela nova Lei de Diluição de Marcas, o “Anti-dilution Act” em vigor desde 1º de janeiro de 1996, que prevê que o titular de uma marca pode reprimir quaisquer práticas que venham a diluir ou prejudicar o caráter distintivo e o valor de sua marca, inclusive se esta prática se der pela concessão de um domínio na Internet.

A aplicação da medida cautelar é quase sempre possível, pois o perigo ou ameaça a efetiva prática da tutela jurisdicional, no caso o gozo da exclusividade legalmente conferida pelo registro de marca, é quase sempre presente. O remédio processual evitaria confusão entre consumidores, diluição da marca violada e o impedimento do exercício pleno da utilização do direito sobre a marca pertencente ao titular. Ao se permitir a continuidade do ilícito ao longo

da demanda principal, certamente ao final não se poderá recuperar a perda pela diluição ocorrida.

As marcas, dada à sua natureza incorpórea, têm um valor econômico sujeito a variações muito mais amplas e céleres do que um bem corpóreo. Assim, quando uma violação se apresenta, esta deve ser obstada de plano, pois (i) a desvalorização do valor econômico de uma marca é algo que pode ocorrer, por vezes, em razão de horas; (ii) a violação de uma marca é considerada crime. Esta conduta, na maioria dos casos, não será satisfatoriamente reparada através de ressarcimento pelos prejuízos causados. Afirma-se isto, porque de acordo com a legislação nacional a reparação dos danos se dará, obrigatoriamente, obedecendo à proporção do efeito direto e imediato da conduta do agente, no cometimento do ato lesivo. Ou seja, repara-se o dano sofrido em razão do ilícito cometido. Entretanto, nada pode ser feito para repara o descrédito causado em razão da destruição da imagem da marca. (CARMINATTI; Antonella e LYRIO; Alexandre de Cunha, 2001, p. 6)

Logo, a mínima demora por parte do Judiciário, poderia levar a marca a diluição ou descaracterização até mesmo irreversível, e sendo a marca o símbolo de confiabilidade entre a empresa e o cliente, o dado seria incontestável e até potencializado, pois a internet atinge consumidores do mundo inteiro.

5.3 Decisões judiciais

O estabelecimento de um processo de registro sem análise de mérito, com todos os problemas já vistos, não poderia levar a outro cenário, senão a revisão judicial de várias decisões administrativas. Na maioria delas, o magistrado tem feito o sistema de nome de domínio se curvar diante dos registros de marca precedentes, em geral cancelando o domínio indevidamente concedido, ou transferindo-lhe (ação de adjudicação) para o legítimo titular.

A maioria das lides, interessante frisar, envolve marcas famosas, certamente porque são as mais visadas e as mais preocupadas em manter a integridade de sua imagem institucional.

As decisões da Câmara arbitral da Organização Mundial da propriedade Intelectual (OMPI) constituem parâmetros importantes para orientar as decisões judiciais sobre essa matéria em vários países, incluindo-se aí o Brasil.

Confirmando o cenário que se desenha no Poder Judiciário, Barbosa (2003. p. 958):

A jurisprudência brasileira tem acompanhado, em sua maioria, a visão da OMPI quanto ao conflito de marcas com nomes de domínio, tendendo a deferir ao registro (e até ao pedido) de marcas a prevalência nos órgãos internacionais de arbitragem de tais conflitos, que são atualmente a OMPI; a National Arbitration Fórum (NAF); o terceiro, Disputes Resoluion Consortium (DEC); o quarto, CPR Institute for Dispute Resolution (CPR).

Também ratificando o exposto, Pimenta (2000. p.37):

A questão do conflito entre nome de domínio e marcas é um tema bastante novo que vem sendo discutido nos tribunais de diversos países e nas Câmaras Arbitrais da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), e como não poderia deixar de ser, essa questão também vem sendo discutida em nossos tribunais, que já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto [...].

Na mesma obra o mesmo autor enfatiza:

Existe, portanto, uma clara tendência do Judiciário brasileiro em reconhecer a existência do conflito de nomes de domínio x marcas, seguindo o que se tem visto na grande maioria das decisões judiciais e administrativa de outros países, inclusive aquelas proferidas pela Câmara Arbitral da OMPI, relativas a esse tema. (PIMENTA. *idem*. p. 39)

Cabe de início mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no caso “aol.com.br”, em que são partes America Online Inc. x América On Line telecomunicações Ltda, e Fapesp, processo nº 1999/00109817 (CC 28136), a respeito do conflito de competência, em que o relator Exmo. Ministro Nilson Naves entendeu que litígios desta natureza devem ser apreciados pela Justiça Estadual (Decisão unânime, publicada no DO de 17/04/00), muito embora estivesse a FAPESP na época exercendo uma competência da União. Nos termos do relator:

Revido posicionamento anterior, entendo que a Justiça Federal não é competente para apreciar o feito. Isto porque, o exercício da competência delegada federal por entidade privada ou, como no caso, por fundação pública estadual não atrai, necessariamente, a competência da Justiça Federal. (BRASIL. 2000. p. 2)

Essa decisão é de extrema importância, já que põe ponto final na controvérsia até então existente sobre a questão da competência.

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em agravo de instrumento nº 599.132.826, que teve como agravante Grendene S/A e agravado Riegel Imóveis e Construções Ltda., reformou a decisão monocrática e conferiu a medida liminar, vedando a agravada de usar em seu domínio a marca registrada “Rider”.

Na apelação nº 122.748-4/8-00, impetrada perante a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como apelante o Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A e apelado Fernando Politi Assunção e outros, que possuía o registro do domínio www.30horas.com.br, proveu o tribunal ganho de causa ao Unibanco, nos seguintes termos:

A utilização do nome de domínio da expressão “30 horas” pela ré, empresa que obviamente não é ligada a atividade bancária ou financeira, pode ensejar ao mercado alguma perplexidade ou equívoco como, por exemplo, suposições de estar a ré de qualquer forma ligada ao grupo empresarial que tem o controle acionário do autor, o que se afiguraria suficiente para conduzir à procedência da ação. Ainda que assim não fosse, sendo pretérito o registro da marca da qual a autora é titular, merece ele ser preservado. (BRASIL. 2002. p. 5)

No processo nº 19.048, movido pela Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas contra Net Shop Informática perante a 1ª Vara Cível de Patos de Minas/ MG, foi concedida a liminar para suspender o uso do nome de domínio www.acipatos.com.br, formado pelo nome da Autora, e autorizado esta a registrá-lo em seu nome. Houve a homologação de acordo judicial, pelo qual o nome de domínio foi definitivamente transferido à autora.

No processo nº 199.61.00.009988-8, impetrado contra Quality Techonologies Com. Imp. Exp. Ltda. e FAPESP por Carl Zeiss e Carl Zeiss do Brasil Ltda. junto a 22ª Vara Federal/SP, também foi concedida tutela antecipada proibindo a utilização do nome e determinando na época a FAPESP sua suspensão, em vista de registro de marca no INPI, para os mesmos produtos. A concessão da referida tutela levou em conta o nome empresarial, patronímico e marca anterior do Autor.

Na apelação cível nº 127.773-4/8-00, tendo como apelante Aquarius Sistemas Comércio e Representações Ltda. e como Apelado Aquarius Tecnologia e Informática Ltda. no acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo o entendimento foi de que a anterioridade de registro como marca e nome empresarial da expressão registrada pela autora, no INPI e na JUCESP levam a exclusividade de seu uso pela internet, posto que ambas atuam no mesmo ramo comercial. Foi assim, mantida a abstenção do uso do nome de domínio, determinada pela sentença, e determinada a apuração dos danos sofridos pela autora em liquidação de sentença.

Em ação ordinária junto à 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, proc. nº 000.03.034631-2, autor Banco Itaú S/A, réus Tri-Continental Representações Ltda e Ernesto Aldo Marchand, objetivando a discussão sobre os domínios

www.wwwitau.com.br e www.wwwitau.com, que se prestavam a indicar site sobre jogos de azar e pornografia, houve a concessão de liminar para abstenção de uso pelos réus. Ademais, a ação foi julgada procedente para determinar a transferência dos nomes de domínio e condenar os réus a cessarem o uso indevido da expressão ITAÚ e ao pagamento de perdas e danos. Os réus, ao final da ação, foram condenados por litigância de má-fé, por haverem protelado a solução da *lide*.

No ANEXO B compilou-se outras decisões judiciais envolvendo marcas e nomes de domínio.

5.4 Soluções de conflitos através do ICANN

Na tentativa de criar uma ferramenta para solucionar esses conflitos, a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) implementou, depois de aprofundado estudo em conjunto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

O sistema alternativo de solução de disputas instituído pela ICANN, que envolve a nomeação de Juntas Administrativas para examinar e julgar controvérsias envolvendo nomes de domínio através de um procedimento desembaraçado, adotado perante os registros de nomes de domínio “.com”, “.net” e “.org” desde 1999, tem se mostrado muito eficiente e atingiu objetivos de praticidade. Tanto que já existem quase mil casos examinados pelas Juntas Administrativas em menos de um ano, com baixo custo e decisão a prazo muito curto.

Este resultado vem sendo demonstrado, inclusive, em alguns casos envolvendo marcas conhecidas no Brasil que foram registradas como parte de nomes de domínio, tais como “embratel.net”, “globoesporte.com”, “jornalnacional.com”, entre outros. Os resultados obtidos através da aplicação do procedimento alternativo nesses casos concretos proporcionariam uma solução satisfatória num prazo recorde, sem a necessidade de demorados e caros procedimentos judiciais que nem sempre proporcionariam uma resolução adequada para conflitos de caráter tão técnicos e especializados como os que envolvem o uso indevido de propriedade intelectual de terceiros na internet.

5.5 Proposta de solução da ABPI

Inspirada no procedimento criado pela ICANN, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), através de proposta elaborada pela sua comissão de “Software” e Informática e pela Comissão de Marcas e aprovada por unanimidade em sua Assembléia Geral em 20 de agosto de 2000, encaminhou para o CGI.br em 5 de outubro de 2000 uma sugestão de adoção de um procedimento alternativo de solução de conflitos envolvendo nomes de domínio, através de Câmaras Especializadas. Esta solução passaria, necessariamente, pela publicação de uma resolução do CGI.br sobre a matéria e pela criação de um procedimento uniforme.

Este sistema de solução extrajudicial de conflitos não é novo no Brasil, ocorrendo em outras áreas de atividade, tanto que já inspirou, por exemplo, o Conar – Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária, que tem atribuição para exame de discussões a respeito da criação e veiculação da publicidade.

Merece destaque o item 2 da Minuta de Regulamento proposta pelas comissões da ABPI, publicada em 20 de agosto de 2000 juntamente com sua proposta, pois estabelece os casos de incidência do procedimento extrajudicial:

2. Situações aplicáveis. O Usuário ficará obrigado a submeter-se ao procedimento extrajudicial na hipótese de terceiro (doravante denominado “Reclamante”) alegar ao “Registro.br”, através de Reclamação, que o nome de domínio do Usuário (a) é idêntico, similar ou suscetível de causar confusão com marca, nome de empresa, título de estabelecimento, título de obra intelectual, personagem, nome civil, pseudônimo notório ou nome de domínio dos quais seja titular o Reclamante ou (b) viola qualquer outro direito do Reclamante. Este direito poderá ser demonstrado por qualquer dos meios de provas admitidas no direito brasileiro. (ABPI. 2000. p. 1)

Percebe-se no ítem anterior a inclusão de proibições semelhantes àquelas arroladas no art. 124, XIX, da LPI, revelando uma tendência natural do sistema de nome de domínio adotar as mesmas proibições do sistema de marcas.

Os ítems abaixo falam sobre os prazos de defesa e julgamento, bem céleres por sinal:

4. Resposta. No prazo de 15 dias a partir do recebimento da intimação, via e-mail, o Usuário poderá apresentar uma resposta, com todas as razões de fato e de direito que entender cabíveis. (ABPI. 2000. p. 2)

6.4. A decisão do especialista será apresentada por formato escrito, dentro do prazo máximo de 60 dias a contar do início do procedimento extrajudicial, devendo ser enviada apenas à referida Câmara, que se encarregará de enviar cópias da mesma às partes e divulgá-la eletronicamente. (ABPI. 2000. p. 2)

Ademais, a opinião Pimenta (2000. p. 39) sobre a proposta, que ao nosso sentir só vem a ajudar o deficiente sistema de nome de domínio a desembaraçar os nós feitos.

Caso venha a se concretizar a instalação de uma Câmara Revisora dos registros de nomes de domínio por parte do CG/Fapesp, proposta essa encaminhada pela ABPI ao CG e à Fapesp recentemente, conforme noticiado na Revista da ABPI de jan/fev 2000, essa tendência do Judiciário brasileiro poderia auxiliar e orientar a forma de atuar desta Câmara Revisora, gerando, assim, riscos bem menores de ver suas decisões alteradas pelo Poder Judiciário.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das normas sobre registro de nomes de domínio a luz da importante posição que ele ocupa no mundo dos negócios, conduz a conclusão de que é necessário um maior refinamento dos dispositivos legais, harmonizando-os principalmente com as leis e tratados internacionais sobre propriedade industrial. Esse é um caminho inevitável, posto que a concessão de um direito não pode ofuscar outro direito concedido anteriormente a terceiro. Essa é uma tendência natural que já acontece e que não pode parar. Percebe-se, por exemplo, como indicador desta tendência, que a adoção de uma quantidade cada vez maior de categorias de nomes de domínio por atividade é um reflexo do consagrado princípio da especialidade das marcas, que permite que marcas iguais ou semelhantes convivam em segmentos mercadológicos diferentes.

O que falta é a evolução do procedimento de registro, hoje um pouco inconseqüente por adotar o princípio do “*first to file*”, para um processo que respeite outros direitos já conferidos a terceiro, sob a forma de outros sinais distintivos, assim como o faz o sistema de marcas. Esse fator, em nossa opinião, tem sido o principal gerador de conflitos entre os institutos.

Porém, adotar *ipsis literi* as regras do sistema de marcas, aplicando-se uma análise detalhada de mérito antes da concessão de um registro de domínio, seria uma falha de igual tamanho, pois traria para o sistema de domínio a grande desvantagem do sistema de marcas, que é a demora processual. Hoje, um pedido de registro de marca tem levado um prazo medido para ser aprovado de 3 (três) anos, o que, sem dúvida, seria impraticável para o registro de domínios, haja vista a dinâmica do ambiente virtual. O caminho mais viável está na possibilidade de revisão dos registros através de Câmaras Administrativas.

Logo, importante aprendermos com as práticas internacionais que já estão tendo sucesso, o UDPR adotado pelo ICANN é uma delas, e adotarmos um procedimento nacional semelhante, porém adaptado a nossa realidade, como aquele sugerido pela ABPI. Os benefícios variam desde a maior velocidade na solução de conflitos ao desafogamento do poder judiciário.

Esse estudo também revelou uma tendência positiva do poder judiciário brasileiro de resguardar em suas decisões o direito sobre as marcas, quando pretérito aos registros de domínio, seguindo a tendência mundial delineada pela OMPI, inclusive recepcionando os instrumentos processuais convencionais à contrafação.

Por fim, enquanto essas mudanças não chegam, devem as empresas procurar ajuda especializada antes de escolherem seu domínio de internet, para evitar experiências desagradáveis. Antes prevenir, que remediar.

REFERÊNCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. 1ª Ed. Curitiba: Juruá, 2007.

ALBRETCH, Sofia Mentz. *A Inconstitucionalidade da regulamentação sobre nome de domínio na internet*. Revista da ABPI. Nº 44. Rio de Janeiro. Jan/fev. 2000.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDA INTELECTUAL. *Proposta de Solução de conflitos envolvendo nome de domínio*. Revista da ABPI. Nº 48. Rio de Janeiro. Set/Out. 2000.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução a propriedade intelectual*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Vade Mecum Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2006.

BRASIL. *Decreto nº 75.572, de 08.04.1975 que promulga a Convenção da União de Paris para a proteção de propriedade industrial*. Legislação sobre Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar. 2004.

BRASIL. *Lei 9.279 de 14 de maio de 1996*. Vade Mecum Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2006.

BRASIL. *Resolução 001/98 do Comitê Gestor de Internet*. <http://www.cgi.br>. 1998.

BRASIL. *10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*. Apelação nº 122.748-4/8-00. Apelante: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A. Apelado: Fernando Politi Assunção e outros. São Paulo, 19 de abril de 2002. <http://www.tj.sp.gov.br>. p. 5, abril 2002.

CARMINATTI, Antonella. LYRIO, Alexandre da Cunha. *Marca versus nome de domínio – Escolha suas armas!*. Revista da ABPI. Nº 51. Rio de Janeiro. Mar/abr. 2001.

CARVALHO SANTOS; J. M., *Código Civil Brasileiro Interpretado*. 10ª edição. vol. II. São Paulo: Ed. Freitas Bastos, 1940.

CERQUEIRA, João Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*: v. 2. São Paulo: Atlas, 1994.

DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen e MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro. Forense. 1997.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial: Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei 10.196 de 14.02.2001(DOU, 16.02.2001)*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

FARIA CORRÊA, José Antônio B. L.. *Internet: Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas*. Revista da ABPI. Nº 47. Rio de Janeiro. Jul/ago. 2000.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Dicionário da Língua Portuguesa*. 3ª ed. São Paulo: Positivo, 2009.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. *Âmbito de Proteção à marca*. Revista dos Tribunais, v. 403, São Paulo. 1969.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HAMMES, Bruno Jorge. *Internet, nomes de domínio, marca e nomes de comércio*. Estudos Jurídicos, vol 33. N. 87. São Paulo. Jan/abr. 2000.

COSTA, Alécia Maria de Aragão *et. al.*. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JABUR, Wilson Pinheiro e SANTOS, Manuel J. Pereira dos e outros. *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva. 2007.

SANTA ROSA, Dirceu Pereira de. *Questões relativas a nomes de Domínio na Internet*. Revista da ABPI. Nº 34. Rio de Janeiro. Maio/jun. 1998.

SILVEIRA, Clóvis. *Internet e Propriedade Industrial: Nomes de domínio - Conflitos com marca - A Experiência Internacional*. Revista da ABPI, nº 26. Rio de Janeiro. Jan/fev. 1997.

SILVEIRA, Newton. *Curso de propriedade industrial*. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei 9.279 – 14.05.1996*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade Industrial: vol. 1*. São Paulo: Resenha Tributária, 1998.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. *O conflito de nomes de domínio e marcas à luz das decisões judiciais no Brasil*. Revista da ABPI. Nº 47. Rio de Janeiro. Jul/ago. 2000.

ANEXO A – Lista de categorias de domínio

Fonte: <http://www.registro.br>

DPNs genéricos (Para pessoas físicas ou jurídicas)

COM.BR Atividades comerciais

NET.BR Atividades comerciais

DPNs para pessoas jurídicas

AGR.BR Empresas agrícolas, fazendas

AM.BR Empresas de radiodifusão sonora

ART.BR Artes: música, pintura, folclore

B.BR Bancos

COOP.BR Cooperativas

EDU.BR Entidades de ensino superior

ESP.BR Esporte em geral

FAR.BR Farmácias e drogarias

FM.BR Empresas de radiodifusão sonora

G12.BR Entidades de ensino de primeiro e segundo grau

GOV.BR Entidades do governo federal

IMB.BR Imobiliárias

IND.BR Indústrias

INF.BR Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas, etc..)

JUS.BR Entidades do Poder Judiciário

MIL.BR Forças Armadas Brasileiras

ORG.BR Entidades não governamentais sem fins lucrativos

PSI.BR Provedores de serviço Internet

RADIO.BR Entidades que queiram enviar áudio pela rede

REC.BR Atividades de entretenimento, diversão, jogos, etc...

SRV.BR Empresas prestadoras de serviços

TMP.BR Eventos temporários, como feiras e exposições

TUR.BR Entidades da área de turismo

TV.BR Empresas de radiodifusão de sons e imagens

ETC.BR Entidades que não se enquadram nas outras categorias

DPNs para Profissionais Liberais (Somente para pessoas físicas)

ADM.BR Administradores

ADV.BR Advogados

ARQ.BR Arquitetos

ATO.BR Atores

BIO.BR Biólogos

BMD.BR Biomédicos

CIM.BR Corretores

CNG.BR Cenógrafos

CNT.BR Contadores

ECN.BR Economistas

ENG.BR Engenheiros

ETI.BR Especialista em Tecnologia da Informação

FND.BR Fonoaudiólogos

FOT.BR Fotógrafos

FST.BR Fisioterapeutas

GGF.BR Geógrafos

JOR.BR Jornalistas

LEL.BR Leiloeiros

MAT.BR Matemáticos e Estatísticos

MED.BR Médicos

MUS.BR Músicos

NOT.BR Notários

NTR.BR Nutricionistas

ODO.BR Dentistas

PPG.BR Publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing

PRO.BR Professores

PSC.BR Psicólogos

QSL.BR Rádio amadores

SLG.BR Sociólogos

TAXI.BR Taxistas

TEO.BR Teólogos

TRD.BR Tradutores

VET.BR Veterinários

ZLG.BR Zoólogos

DPNs para Pessoas Físicas

BLOG.BR Web logs

FLOG.BR Foto logs

NOM.BR Pessoas Físicas

VLOG.BR Vídeo logs

WIKI.BR Páginas do tipo 'wiki'

ANEXO B – Decisões Judiciais**A) LUK**

7ª Vara Cível de Guarulhos/SP – proc. nº 24.12./98

Autor: Luk do Brasil Embalagens Ltda.

Réu: Pladis Ingeauto Ind. Com. E Imp. Ltda.

www.lik.com.br

B) AYRTON SENNA

TJ/PR – AC nº 86.382-5

Apelante: Laboratório de Aprendizagem Meu Cantinho Ltda.

Apelado: Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda.

www.ayrtonsenna.com.br

C) ASSENA

12ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG – proc. nº 98-141.728-0

Autor: Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda.

Réu: África Systems Informática, Consultoria, Com. E rep. Ltda.

www.assena.com.br

D) CELULAR CARD

18º Vara Cível de Belo Horizonte/MG – proc. nº 02499129278-0

Autor: Telemig celular S/A

Réu: Paulo Roberto Gentil Alves

www.celularcard.com.br

E) E-AMERICAONLINE

6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo – proc. 053.03.016012-2

Autor: AOL Brasil Ltda.

Réus: Sell e Fapesp

www.e-americaonline.com.br

F) BLOOMBERG

20º Vara Cível de São Paulo/SP – proc. 00.513789-6

Autor: Bloomberg LP

Réu: Confecções New Top Leda

www.bloomberg.com.br

G) REAL

20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP

Proc. nº 000.02158491-5

Autor: Banco ABN Amro Bank S/A

Réu: Ernesto Aldo Marchand

www.wwwreal.com.br

H) BRADESCO

5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP

Proc. nº 000.02.166055-7

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: Tri-Continental Representações Ltda.

www.wwwbradesco.com.br

I) TELERIO

17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Apelação Cível nº 21.172/2002

Apelante: DataPrix Sistemas Ltda.

Apelado: Tele Rio Eletro Doméstico Ltda.

www.telerio.com.br

J) LONA BRANCA

7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Apelação Cível nº 22.364/2001

Apelante: WWW festas Com. Ltda.

Apelada: Lona Branca Cobertura e Decorações S/C Ltda.

www.lonabranca.com.br

K) CONSÓRCIO FORD

13ª Vara da fazenda Pública – SP

Processo nº 1960/053.00.0302216-6

Autores: Ford Motor Company e Ford Credit Holding Brasil Ltda.

Réus: Revest Comércio de Capas de Couro e equipamentos de som Ltda. e FAPESP

www.consorcioford.com.br

L) DECOLAR

7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Apelação nº 275.853-4/9

Partes: Decolar Com. e outras
Decolar Viagens e Turismo Ltda.
www.decolar.com.br

M) CONJUNTO NACIONAL

3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Apelação nº 20010110139
Apelante: Condomínio Conjunto Nacional
Apelada: ANCAR – Gestão de Empreendimentos Ltda.
www.conjuntonacional.com.br

N) RHESUS

Tribunal de Justiça de SP
Apelante: Inside Informática Ltda. e outros
Apelado: Rhesus Medicina Auxiliar S/C Ltda. e outros
www.rhesus.com.br

O) BOLSA MERCANTIL

6ª Vara da Fazenda Pública
Proc. nº 053.03.006149-3
Autor: Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F
Réu: BM Bolsa Mercantil Ltda. ME
www.bolsamercantil.com.br

P) MUST

9ª Vara da Fazenda pública da Capital/SP
Proc. nº 1438/053.00.023144-7
Autor: Cartier International B. V. E Cartier do Brasil Ltda.
Rês: Construtora Altavista Ltda. e FAPESP