

**XXVI ENCONTRO NACIONAL DO
CONPEDI BRASÍLIA – DF**

**DIREITO, GLOBALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE
NAS RELAÇÕES DE CONSUMO**

JOANA STELZER

RENATA DE ASSIS CALSING

CLAUDIA LIMA MARQUES

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:

Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches – UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)

Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF

Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDI

Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC

Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA

Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

D597

Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Claudia Lima Marques; Joana Stelzer; Renata de Assis Calsing - Florianópolis: CONPEDI, 2017.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-442-6

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Desigualdade e Desenvolvimento: O papel do Direito nas Políticas Públicas

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais.
2. Consumismo.
3. Superendividamento.
4. Responsabilidade civil. XXVI Encontro Nacional do CONPEDI (26. : 2017 : Brasília, DF).

CDU: 34



XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI BRASÍLIA – DF DIREITO, GLOBALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Apresentação

Estes anais representam a consolidação de diferentes estudos realizados por pesquisadores e estudantes oriundos de diversos Programas de Pós-Graduação em Direito do Brasil que foram selecionados pelo sistema double blind peer review e apresentados e discutidos no Grupo de Trabalho Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de Consumo ocorrido por ocasião do XXVI Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília, entre os dias 19 a 21 de julho de 2017. Sob o tema “Desigualdades e Desenvolvimento: O papel do Direito nas políticas públicas” e com a parceria da Universidade de Brasília (Curso de Pós-Graduação em Direito da UnB - Mestrado e Doutorado), o encontro mais uma vez oportunizou um espaço multidimensional para as mais variadas e vívidas discussões. O CONPEDI tem se consagrado ano após ano como maior e melhor evento da Pós-Graduação em Direito do País.

O Grupo de Trabalho se destacou pela profundidade na discussão de seus temas, onde podemos destacar estudos sobre as relações de consumo, com destaque para as situações de vulnerabilidade que dela podem decorrer; sobre o consumismo em um mundo globalizado e as dificuldades e novos desafios daí decorrentes; sobre o superendividamento em suas diversas nuances; e aspectos de responsabilidade civil e penal decorrentes do direito consumerista.

Os diversos temas que integram esse volume demonstram o incontestável esforço dos autores em trazer à luz temáticas com densidade teórica e complexidade, ou seja, características oportunas para os estudos em esfera de pós-graduação.

Esta coletânea conseguiu reunir uma massa crítica de cunho reflexivo sobre diferentes temas ligados à sua área de pesquisa que se encontram na vanguarda das discussões atuais, tanto no Brasil como no exterior. Os trabalhos promovidos no encontro presencial também possibilitaram novas reflexões acerca das pesquisas selecionadas, possibilitando uma interlocução entre diferentes grupos de pesquisadores, de diferentes regiões do país e comprometidas a continuar desbravando novos temas que consigam fazer a ponte entre a academia e a função do direito nas políticas públicas que visam reduzir as desigualdades sociais existentes hoje no Brasil.

Desta forma, é com imensa satisfação que as Coordenadoras desse Grupo de Trabalho apresentam esta obra. Pela novidade e profundidade de seus artigos, acreditamos em seu potencial de elevar as discussões entre os cursos de Pós-graduação no Brasil e os setores público e privado, a fim de que o estudo do Direito alcance, cada dia mais, sua função de transformação das relações sociais desiguais perpetuadas pela globalização do consumo, que abarcam as relações de produção de bens, de trabalho e capital, além do comércio, que é apenas o desfecho do ciclo do capitalismo moderno.

Prof^a. Dr^a. Claudia Lima Marques

Prof^a. Dr^a. Joana Stelzer (UFSC)

Prof^a. Dr^a. Renata de Assis Calsing (UDF)

REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS: ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL

DOMAIN NAMES AND MARKS: DOCTRINE AND JURISPRUDENTIAL ANALYSIS

Filipe Ribeiro Duarte ¹

Resumo

O presente trabalho buscará apresentar breves considerações sobre as particularidades do registro de nomes de domínio no contexto brasileiro. Para tanto, após tecer considerações sobre a característica de nomes de domínio, em especial, no que tange aos procedimentos de registro perante as autoridades competentes, far-se-á um paralelo com o conceito de marca, sua forma de proteção, bem como as principais diferenças entre os institutos. Em complemento às conclusões preliminares deste paralelo, breves comentários acerca da discussão sobre a possibilidade e configuração de abuso de direito no registro de nome de domínio, considerando-se a jurisprudência brasileira sobre o tema.

Palavras-chave: Nome de domínio, Marca, Abuso de direito, Jurisprudência

Abstract/Resumen/Résumé

The present work will seek to present brief considerations on the particularities of domain name registration in the Brazilian context. In order to do so, after considering considerations of the domain name characteristic, in particular, with regard to the registration procedures before the competent authorities, a parallel will be made with the concept of a trademark, its form of protection, as well as the main differences. In addition to the preliminary conclusions of this parallel, brief comments on the experience will underpin the discussion about the possibility and configuration of abuse of law in the domain name registration.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Domain name, Brands, Abuse of rights, Case law

¹ Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Mestrando em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pelas Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

1 Introdução: Conceito, estrutura e características dos nomes de domínio

O nome de domínio, em inglês chamado de *domain name* ou *domain name system* (DNS), é assim definido pelo Registro de sites e Hospedagem no Brasil (Registro.org): “um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet”¹. Denis Borges Barbosa (2002, p. 7) menciona a importância do nome de domínio, por facilitar a identificação de endereços na internet, sendo que, caso contrário, ter-se-ia a necessidade de memorizar e/ou digitar uma grande sequência numérica. Os nomes de domínio não são exatamente signos distintivos, mas consistem em um elemento identificador de sites, responsáveis por uma forte discussão no que tange a proteção no âmbito da propriedade intelectual (BARBOSA, 2002), consoante será exposto adiante.

Conforme bem apontado por Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg (2003, p. 244/245), o nome de domínio é estruturado de forma separada, em razão da existência de níveis:

“Quando uma pessoa digita um domínio, o pedido é direcionado primeiro ao servidor DNS, geralmente operado por um provedor de serviços Internet (Internet Service Provider - ISP), que então localiza as bases de dados para cada subdomínio, da direita para a esquerda. O servidor DNS, a princípio, localiza um host/servidor, e no final, localiza a página correspondente e manda a mensagem de volta ao computador originário.”

Neste sentido, os nomes de domínios são separados hierarquicamente por níveis, sendo o nível mais elevado chamado de *Top-Level Domain* (TLD), consistente na primeira representação nominal após o nome em si do domínio. Na sequência, tem-se o *Second-Level Top-Level* ou *Secondary Level Domain* (SLD). Conforme aponta Uriel de Almeida Papa (2011, p. 2) os TLDs são segregados em duas categorias, sendo a primeira denominada Country Code TopLevel Domain (ccTLD), representando o Código do País para o Domínio de Primeiro Nível. Complementa Papa (2011, p. 2) que o ccTLD “é designado para países ou regiões e representada por um código composto por duas letras, geralmente baseado no padrão ISO 3166-1 (por exemplo, “.br” para Brasil, “.au” para Austrália e “.jp” para Japão) (ISO, 2011)”.

A outra categoria é o TLD genérico (gTLD), que não possui vínculo com questões geográficas, de modo a possuir uma forma genérica, por exemplo o “.com”, utilizado para fins comerciais (PAPA, 2011, p. 2/3). Diante de tais estruturas, gTLDs e ccTLDs, é que se dá o

¹ Disponível em: <http://registro.org/faq/>; último acesso em 10 de março de 2017.

registro do DNS. Papa (2011, p.2/3) salienta que a divisão hierárquica de endereços é o que permite a comunicação e conexão de milhares de máquinas na rede, espalhadas no mundo, de modo que a organização e gestão da internet são pautadas por organizações internacionais e nacionais. No âmbito mundial, a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), com vínculo ao governo dos Estados Unidos da América, é a responsável pela “gestão” dos domínios numa esfera global. O registro dos domínios gTLDs é realizado pelas instituições credenciadas junto ao ICANN, de modo que o o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Assim, há que se ressaltar o surgimento da proteção aos nomes de domínio no Brasil, que, originalmente, advém da Resolução nº 1, de 15 de abril de 1998 do Comitê Gestor Internet do Brasil², (“Resolução nº 1/1998 do CGI). Por meio desta Resolução, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP foi indicada como a responsável por receber e administrar os pedidos de registro de nome de domínio no Brasil.

A Resolução nº 1/1998 do GGI foi revogada pela Resolução nº 2 de 15 de maio de 1998 do CGI, que, por sua vez, também foi revogada pela Resolução nº 001, de 5 de dezembro de 2005, do CGI (Resolução nº 001/2005 do CGI), que atribuiu ao “Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC .br” (NIC.br) a execução do registro de nomes de domínio, a alocação de endereços IP (*internet protocol*) e a administração relativa ao domínio de primeiro nível, a seguir explicado.

Posteriormente, com a atribuição da competência ao NIC.br, o CGI editou a Resolução nº 008, em 28 de novembro de 2008 (Resolução nº 008/2008 do CGI), por meio da qual estabelece os procedimentos para registro de nomes de domínio no Brasil.

Aqui cumpre um breve parêntese. Desde o advento da Resolução n. 1/1998 do CGI, a doutrina discute a sua constitucionalidade. Segundo Denis Borges Barbosa (2002, p. 8), “nosso sistema constitucional, a regulação dos direitos relativos a signos distintivos devessem ser matéria de reserva legal, tal normativo representa uma importante contribuição ao tratamento jurídico da matéria”.

Nota-se que é forte a discussão acerca da legalidade da atuação do Comitê Gestor Internet do Brasil, ainda que tenha sido editado o Decreto n. 4.829, de 3 de setembro de 2003, (substituindo, assim, a Portaria Interministerial de criação do CGI.br), com fulcro no art. 84, II

² O Comitê Gestor Internet do Brasil, por sua vez, foi instituído pela Portaria Interministerial n. 147, de 1995, parcialmente vigente.

e VI da Constituição Federal. Isto porque, padece de competência ao Poder Executivo criar obrigações sem embasamento legal.

Este foi o entendimento dos consultores do Senado Andrey Vilas Boas de Freitas e Igor Vilas Boas de Freitas, ao defenderem que a estrutura de proteção ao nome de domínio no cenário brasileiro é inconstitucional, na medida que se vale tão somente de portarias e decretos. Vale ressaltar o disposto no estudo desses consultores (2013, p. 13-17):

O Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, que substituiu a portaria interministerial de criação do CGI.br, não pode se fundamentar apenas no art. 84, II e VI, da Constituição Federal para dar a um colegiado sem personalidade jurídica, e em cuja composição a administração pública não tem prevalência, competências normativas sobre uma atividade econômica que sequer compete à União explorar. E mesmo que a gestão desses recursos fosse interpretada como uma atividade de competência da União, a Presidência da República dependeria de lei para regulamentá-la. Não fosse assim, seria possível ao chefe do Poder Executivo criar, arbitrariamente, obrigações para qualquer cidadão ao arpejo da lei. Nesse sentido, é flagrantemente inconstitucional *decreto autônomo* (ou portaria ministerial) que crie, sem previsão legal, diretamente ou por intermédio de delegação de competência normativa a terceiros, obrigações ou restrições a entidades fora da administração federal. Papa (2011) também conclui pela inconstitucionalidade do decreto que instituiu o CGI.br e faz referência a outros autores que mantêm entendimento semelhante. Albrecht (2000) julga haver inconstitucionalidade material e formal nas resoluções editadas pelo Comitê, em decorrência de vício de origem na sua criação, por afronta ao disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal. Falcão (2003) também destaca a falta de autorização legislativa. Segundo ele, o Poder Executivo delegou ao CGI.br algo que não tinha, pois *a competência normativa objeto da portaria interministerial não está permitida em nenhuma norma superior. É de geração espontânea. Desrespeita a hierarquia das leis.* Raciocínio análogo poderia se aplicar ao Decreto nº 4.829, de 2003. Pode-se dizer, portanto, que a atuação do CGI.br configura, na prática, intervenção **privada** no domínio econômico, pois o caráter paraestatal da entidade e a origem não tributária dos recursos que arrecada não permitem que se caracterize a intervenção como estatal.

Não obstante à importante discussão acerca da legalidade que permeia o arcabouço normativo aplicável ao DNS brasileiro, os agentes de mercado seguem as normas do CGI, em especial, a supracitada Resolução nº 008/2008 do CGI. Quanto ao teor desta, por sua vez, destacam-se o preceituado nos artigos 1º e 5º, que dispõem o seguinte:

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

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

Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br

Art. 5º - É da **inteira responsabilidade do titular do domínio**:

I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de **quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos** e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem; (...).

Assim, evidencia-se que o registro de domínio no contexto brasileiro está sob a égide do Princípio da Unidade Plena, conforme apontado por Renato Ópice Blum e Caio César Carvalho Lima (2015, p. 2), posto não ser possível registrar nome de domínio igual a outro já registrado. Ocorre que, a proteção ao nome de domínio pode ensejar o conflito com outros bens que constituem propriedades intelectuais, em especial, as marcas.

2 O conceito de marca:

Antes de apresentar o embate que permeia a proteção conferida a marca e a conferida aos nomes de domínio, cumpre conceituar marca, à luz do ordenamento jurídico brasileiro. A função primordial de uma marca é identificar visualmente produtos ou serviços (TOMAZETTE, 2009, p.145). Possui uma dupla finalidade conforme aponta Rubens Requião: Resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor (1998, p. 215).

Nesta senda, a Lei n. 9.279/96 define as marcas registráveis da seguinte forma: “São suscetíveis de registro como marca os sinais **distintivos visualmente perceptíveis**, não compreendidos nas **proibições legais**”. “É o sinal aposto a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço, destinado a diferenciá-lo dos demais” (FRANCO, 2001, p. 132)”.

Denis Borges Barbosa (2015) assim resume:

- a) É o sinal, vale dizer, um elemento dotado de **carga semiológica**, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;
- b) Tal sinal será **efetivamente distintivo** (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
- c) Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de **percepção visual**;
- d) Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a **distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa**.

Considerando-se o afastamento às marcas olfativas, sonoras ou gustativas, conforme art. 122 da LPI, as marcas registráveis são classificadas³ em (art. 123, LPI):

- I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
- III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade

Por outro lado, o art. 124 da LPI trata dos sinais não registráveis como marca. Em linhas gerais, conforme para Marlon Tomazette (2009, p.146) são:

- Signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema.
- Signos que impliquem em violação dos cânones morais ou éticos;
- Signos cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor;
- Signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

Em linhas gerais, Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, 2011, p. 95/96) assim define:

A marca possui uma premissa básica que trata da identificação facilitada dos produtos e serviços, direta ou indiretamente, e como citado anteriormente, tais sinais servem para distingui-las das demais, não podem causar confusão, tendo em vista que são considerados institutos distintos. As marcas não podem ser confundidas com outros elementos, como nomes de domínio. Logo, a marca é um elemento que identifica um produto ou serviço, um nome ou elemento que o defina e cause distinção de outros produtos ou serviços.

2.1 O Embate entre o nome de domínio e as marcas

Independente das discussões em torno da legalidade do arcabouço jurídico que permeia os nomes de domínio no Brasil, certo é que trata-se de um bem imaterial, com aplicações econômicas, vinculado à propriedade intelectual do agente econômico.

³ Além desta classificação, as marcas podem ser de alto renome ou notoriamente conhecida, nos termos dos art. 125 e 126, respectivamente, da LPI. A primeira é assegurada proteção em todos os ramos de atividade, sendo necessário o reconhecimento mediante anotação no INPI, nos termos da Resolução INPI/PR n. 107/2013. A segunda, consiste no conhecimento da marca em seu ramo de atividade, conforme art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, possuindo proteção independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil

Conforme aponta Ricardo Beck (2014, p.25) o nome de domínio é elementar para a atividade empresarial no contexto atual, *“onde o ciberespaço acaba sendo um prolongamento do meio de divulgação e venda de produtos e serviços, assim como a definição do local físico é fundamental para qualquer novo negócio o nome de domínio possui impacto equivalente.”*

Não obstante, igual entendimento, de modo genérico, pode ser aplicado a proteção à marca. Isto é, tanto a marca quanto os nomes de domínio destinam-se a identificar signos distintivos, ora protegidos pela própria Constituição Federal, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXIX:

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

Ocorre que a doutrina brasileira diverge sobre qual proteção deve prevalecer, se a conferida às marcas ou aos nomes de domínio, na hipótese dos signos serem iguais ou similares.

No entendimento de Daniel Adensohn de Souza (2009, p. 131) quando o nome de domínio coincidir com o nome comercial, principalmente, de agentes que exercem atividades econômicas similares, caracterizaria a concorrência desleal, antes a configuração de desvio de cliente. Nesta senda, caberia o cancelamento do registro do nome de domínio junto ao órgão responsável. Para Souza (2009, p.131) *“é dizer: o nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da LPI, de modo que o uso indevido na Internet de nome alheio configura ato de concorrência desleal.”*

Conforme aponta Blum e Lima (2015, p.3):

“Tendo em vista a relevância dos bens intelectuais, a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXIX) e a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), trazem expressa proteção a esse capital intelectual. Assim, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei 9.279/96, após a expedição válida do registro, é assegurado ao titular da marca, entre outros, o seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como o direito de zelar por ela.

Embora, via de regra, os registros da marca e do nome de domínio sejam independentes, sendo adotado para o registro de nomes de domínio o princípio *First Come, First Served*, conforme previsto no artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), tal preceito não é absoluto. (...) O registro inadequado de nome de domínio é hábil a obrigar o seu causador a indenizar o prejudicado, pelos danos materiais e morais causados, tendo em vista restarem caracterizados os requisitos para confirmação do ato ilícito.”

Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, 2011, p.92) avança que à luz do princípio da anterioridade, prevalecerá o registro da marca perante o INPI, havendo conflito na solicitação de registro do nome de domínio e o registro da marca no INPI. Para ele, o titular da marca possui o direito de pleitear o endereço eletrônico, isto é, o nome de domínio registrado, na hipótese supra, vetando que terceiros utilizem sua marca em nome de domínios alheios. (COELHO, 2011, p. 92.). Esclarece Gustavo Testa Corrêa (2010, p.42):

(...) pelo fato de desempenhar função identificadora dentro da internet (o nome de domínio), seu núcleo, sim, poderá estar relacionado à marca de um produto ou serviço, dependendo da natureza da informação alojada no site, e, assim, deverá obedecer aos preceitos da lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, sob pena de ser praticado o crime de concorrência desleal.”

Esta parte da doutrina entende que o registro de nome de domínio deve observar a proteção da marca. Por outro lado, parte da doutrina, encabeçada pelo ilustre doutrinador Denis Borges Barbosa apresenta entendimento diferente. Para ele:

(...) a simples colisão entre uma marca – que não as de alto renome ou notoriamente conhecidas – e o pedido de nome de Domínio não será razão para objetar ao registro. Note-se que tal conclusão deriva do normativo, e não da lei, sujeitando a regra à plena avaliação judicial, à luz das normas gerais da Propriedade Intelectual e do Direito de Propriedade

Nesta linha, importante entendimento é ventilado por Newton de Lucca (LUCCA *et al*, 2000, p.244):

Certo é que para as marcas de alto renome e as notórias, protegidas pela Lei nº 9279/96, existe um respeito por parte de registro dessas em nomes de domínio. Mesma lista do INPI que consta estas marcas, é usada pelo CGL.br para que não possam registrar como nome de domínio. Embora tal lista não seja atualizada por não constar todas as marcas classificadas como alto renome e notórias

O referido debate ganha força em razão de algumas práticas no mundo digital, que estremecem a proteção das marcas e colocam em choque os nomes de domínio e as marcas. Blum e Lima (2015, p.3) apontam que:

Os principais casos de conflito observados são o *cybersquatting*, caracterizado como o registro com o intuito de obstar o verdadeiro titular do nome a ter acesso a ele, geralmente para posterior venda, mediante remuneração; e o *typosquatting*, que

ocorre por meio de pequenas variações no nome de domínio ou da marca de outrem, com o objetivo de desviar o fluxo de usuários, que se equivocam ao digitar o endereço dos portais

Evidencia-se, portanto, que a doutrina brasileira ainda diverge acerca da extensão ou não da proteção conferida às marcas aos nomes de domínio, cujo signo seja igual ou similar. Para tanto, cumpre analisar o posicionamento da jurisprudência à vista de fomentar o debate da matéria aplicado à prática jurídica.

3 A experiência brasileira à luz das recentes decisões do STJ

A jurisprudência brasileira, aparentemente, demonstra caminhar para a uma consolidação do entendimento acerca da matéria. Por exemplo, o Recurso Especial nº 1.466.212 –SP⁴ (RESP) apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo objeto da lide versava, em linhas gerais, sobre a extensão dos efeitos da proteção à marca ao nome de domínio.

No referido RESP, as Recorrentes (Papyrus L L C e DM Indústria Farmacêutica Ltda.), titulares perante o INPI da marca (nominativa e mista) “Paixão”, sinal distintivo de produtos de perfumaria e higiene, ao terem ciência que uma das Recorridas (Plano Serviços de Internet Ltda -ME) era titular do nome de domínio “www.paixão.com.br”, moveram a ação, objetivando, em suma, o cancelamento do registro de nome de domínio na *internet* e a abstenção do uso da marca pela Recorrida.

As Recorrentes aduziram que eram proprietárias da sobredita marca, o que lhes assegurada o uso exclusivo em todo território nacional. Não obstante, as Recorrentes alegaram que a marca era notória ou de alto renome, o que garantia proteção em todos os ramos de atividade, ao passo que o nome “paixão”, conforme consta no Voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão não poderia ser registrado por “pessoa diversa do titular da marca e alto renome, por retratar nome capaz de induzir terceiros a erro”. Por fim, as Recorrentes aventaram que a utilização do nome Paixão pelas Recorridas configuraria pirataria cibernética, devendo ser (2017, p. 3):

“(…) a má utilização de nomes ou marcas famosas dentro da rede, bem como a sua comercialização ilegal com o intuito de obtenção de lucro fácil, através da venda ou aluguel dos nomes de domínio, por preços altíssimos, feitas para as próprias titulares

⁴ Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67613328&num_registro=201303368404&data=20170303&tipo=91&formato=PDF; último acesso em 20 de março de 2017.

dos nomes ou marcas envolvidos que pretendam preservar sua boa reputação no mercado.”

Não obstante, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão, em seu voto, lembrou que o artigo 1º da Resolução nº 1/1998 do CGI, aplicável à época dos fatos, considerava o princípio sobredito da “*first come, first served*”. Ademais, a decisão trouxe à tona a discussão acerca da responsabilidade do requerente do registro de nome de domínio, no que tange à indução de terceiros a erro ou violação de direitos de outrem (art. 1º, da Resolução nº 8/2008 do CGI). Isto porque, consoante apontado pelo Ministro Relator, o artigo 2º do Anexo I da Resolução nº 8/2008 determinava que o nome indicado, pelo requerente do registro de nome de domínio, deveria ser considerado como “registrável”, isto é, não poderia induzir terceiros a erro, tal como ocorreria se fosse solicitado registro de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, salvo se solicitado pelo titular destas marcas.

Assim, destaca-se que a decisão do STJ aponta para a possibilidade de não configuração de violação ao direito de propriedade industrial, o registro de nome de domínio composto por sinal distintivo igual à marca de outro agente do mercado. Somente na hipótese de “gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que releve o intuito oportunista de pirataria de domínio” (2017, p.5).

Não foi o entendimento do STJ no caso ao negar provimento ao Recurso Especial das Requerentes, na medida em que o ente julgador não considerou a marca Paixão como alto renome ou notoriamente conhecida, não justificando, neste sentido, a vedação do registro de nome de domínio igual à marca por terceiro, tal como no caso em tela. Por fim, concluiu-se, assim, o Ministro Relator, ao lembrar a limitação à proteção da marca, em virtude dos princípios da especialidade e territorialidade:

A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de “cosmeticospaixao.com.br” ou “paixaocosmeticos.com.br”. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

Casos análogos acompanham decididos pela Terceira Turma do STJ⁵ demonstram que somente em caso de confusão com os produtos ou serviços, torna-se possível cancelar um registro de nome de domínio. Com isso, nota-se que a Jurisprudência brasileira é cautelosa quanto à consideração de má-fé por requerentes de registro de nome de domínio, considerando-se a existência de marcas com igual signo.

Não há como discorrer sobre registro de nome de domínio sem pensar na questão à luz de um mundo globalizado e conectado. Por exemplo, para solucionar tais situações a ICANN fechou uma parceria com a *World Intellectual Property Organization* (WIPO), ou Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), responsável por elaborar *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP), também chamada de Política Uniforme de Resolução de Conflitos envolvendo nomes de domínio.

Esta, por sua vez, visa conciliar as disputas de nome de domínio o âmbito administrativo, os chamados “painéis”, observando-se a competência da entidade e quais nomes de domínio podem ser pleiteados e submetidos à apreciação da arbitragem da WIPO.

Assim, a título exemplificativo da relevância das marcas de alto renome ou notoriamente reconhecida, a Chanel Inc. famosa marca de artigos femininos, requereu junto a WIPO, com fulcro no Parágrafo 4(a) da UDRP, a abertura de um processo administrativo para apreciar o registro abusivo ou má-fé no registro de nomes de domínio que levavam o signo “Chanel”. Um dos casos famosos foi o *case No. D2010-0283⁶ - Chanel Inc. v. hu, huzou, hpahg*.

Na ocasião, a arbitragem do WIPO determinou a transferência dos nomes de domínio à Reclamante, em razão desta ter demonstrado que:

- a) a marca registrada CHANEL está registrada em nome do Reclamante e de suas empresas afiliadas em várias jurisdições em todo o mundo;
- b) os nomes de domínio em disputa eram idênticos ou confusamente semelhantes a marca registrada ou marca de serviço de titularidade da Reclamante

⁵ Por exemplo, REsp 594.404/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 11.09.2013 e REsp 658.789/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 12.09.2013

⁶ Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/d2010-0283.html>; último acesso em 22 de março de 2017.

- c) os Reclamados registraram nomes de domínio idênticos ou confusamente semelhantes às marcas de titularidade da Reclamante, o que poderia levar os consumidores à confusão.

Por fim, observando-se o entendimento da jurisprudência brasileira à luz da prática internacional, aponta Denis Borges Barbosa (2002, p.10):

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 em direito⁷. Pode-se entender que esta é uma tendência que predomina nos órgãos internacionais de arbitragem de tais conflitos, que são atualmente a OMPI; a National Arbitration Forum (NAF); o terceiro, Disputes Resolution Consortium (DEC); o quarto, CPR Institute for Dispute Resolution (CPR). A questão crucial, porém, é o da especialidade das marcas, como nota Clóvis Silveira⁸: É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressupõe produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a um 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 produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do 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.”

4 Conclusão

O presente trabalho buscou apresentar a definição do nome de domínio, sua distribuição hierárquica, considerando-se o âmbito internacional e nacional, os agentes internacionais envolvidos, tais como ICANN, órgão responsável pelo registro de nomes de domínios dos Estados Unidos e responsável por credenciar as instituições estrangeiras para o registro de certos nomes de domínio o NIC.br, CGI.Br, bem como a origem da proteção ao cenário brasileiro. Nesta senda, breves considerações sobre a fraqueza do arcabouço legal que sustenta o nome de domínio foram tecidas, de modo a aventar a importância de sanar a questão, ante a evolução da internet, sua importância para o cenário empresarial.

7 Luiz Edgard Montauray Pimenta. In Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Como uma decisão significativa de segunda instância, vide o TRF4. Agravo de Instrumento nº 1999.04.01.011609-2/PR. 4.T. J. em 18/05/1999. DJ de 02/06/99, bol. 166/99. Em certa divergência, vide o TJ/PR. Ap. Civ. nº 86.382-5. Rel. Des. Sidney Mora. J. em 29/03/00. DJ/PR 10/04/00.

8 Internet e Propriedade Industrial, Revista da ABPI no. 26, 1998

À luz da normativa aplicável ao registro de nomes de domínio, que, por força da Resolução nº 008/2008 do CGI, concede ao primeiro requerente que satisfizer os requisitos da Resolução o direito ao nome de domínio, o conceito de marca foi apresentado, em razão de também visar a proteção de bens imateriais, atrelados à propriedade intelectual. Como exposto, em razão de algumas práticas cibernéticas, tais como o *cybersquatting*, também denominado de “grilagem virtual” e o *typosquatting*, ou tão somente pela similitude entre os signos – nome de domínio e marca – há um forte embate na doutrina sobre qual proteção deva prevalecer.

Conforme bem aponta Thiago Wekerlin Morozowski (2016, p.2), num primeiro momento, tende-se a concluir que os direitos protetivos ao titular de uma marca, com fulcro na LPI, devem ser cumpridos integralmente pelo requerente de um nome de domínio. Com isso, o requerente do nome de domínio, ao evidenciar que já existe uma marca com o mesmo ou igual signo do seu pedido, a depender do caso concreto, poderia ter seu registro cancelado ou transferido.

Por outro lado, depreende-se da jurisprudência do STJ e de outros tribunais⁹, entendimento menos generalista. Isto porque, conforme apresentado acima, o STJ não entende que a mera existência de uma marca igual ou similar registrada perante o INPI, necessariamente resultará no cancelamento ou transferência do nome de domínio.

Para o STJ, o conflito entre marcas e nomes de domínio deve ser analisado à luz do reconhecimento da tipologia protetiva da marca (MOROZOWSKI, 2016). Noutros termos, o STJ tem entendido, via de regra, que as marcas que possuem o reconhecimento de marcas de alto renome e/ou notoriamente conhecidas possuem mais força para, sem prejuízo à observância e apreciação dos princípios da especialidade e territorialidade, sobrepor a legitimidade do requerente do pedido de registro de nome de domínio.

Aponta Thiago Wekerlin Morozowski (2016, p.2):

Isto leva a uma segunda conclusão: apesar de uma marca registrada, em princípio, prevalecer sobre um nome de domínio, caso este último seja utilizado em ramo diverso daquele no qual os produtos ou serviços identificados pela marca estão inseridos, possivelmente não haverá um conflito propriamente dito e, portanto, o titular do domínio poderá continuar a utilizá-lo. Ou seja, para que se caracterize de fato um conflito, há que se comprovar que a utilização do nome de domínio em questão de alguma forma se enquadra no conceito de concorrência desleal, abuso de direito ou má-fé.

⁹ Cf. TJSP. 4ª Câm. de Direito Privado. AC nº.531.279.4-4, rel. Des. Francisco Loureiro. j. 13/11/2008.

Disponível em:

<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do?dados.nuProcOrigem=53127944&tipoDecisaoSelecionados=A&tipoDecisaoSelecionados=R&tipoDecisaoSelecionados=H&tipoDecisaoSelecionados=D>; último acesso em 20 de março de 2017.

Todavia, ainda que a questão encaminhe para a pacificação do entendimento dos tribunais superiores, não restam dúvidas quanto à necessidade de revisar a legislação e atos normativos aplicáveis à marca e aos nomes de domínio, de modo a sanar os embates doutrinários e conferir maior segurança jurídica. Caso contrário, conforme preceitua Dirceu Pereira de Santa Rosa (ROSA, 1998), sempre recorrer-se-ão à legislação do Direito Marcário para sanar eventuais litígios e usos indevidos dos nomes de domínios.

5 Referências:

BARBOSA, Denis Borges. **Domínios na Internet**. Disponível em:

<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/94.doc>; último acesso em 10 de fevereiro de 2017.

_____. **Aquisição de marcas pelo registro**. 2015. Disponível em:

http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/aquisicao_marca.pdf; último acesso em 10 de fevereiro de 2017.

BECK, Ricardo. **A Resolução de Conflitos em relação ao registro de nomes de internet no Brasil**. Monografia. Faculdade de ciências jurídicas da Universidade de Tuiuti do Paraná. 2014.

BLUM, Renato Ópice; LIMA, Caio César Carvalho. **Nomes de domínio da Internet e direitos de propriedade industrial – princípios e legislação aplicável**; Disponível em: <http://direitoeti.com.br/artigos/nomes-de-dominio-da-internet-e-direitos-de-propriedade-industrial-principios-e-legislacao-aplicavel/> ; último acesso em 20 de março de 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp nº 1466212 / SP (2013/00336840-4). Recorrente Papyrus L L C e DM Indústria Farmacêutica Ltda; Recorridas: Núcleo De Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC BR e Plano Serviços de Internet Ltda – ME. Ministro Relator Luis Felipe Salomão. 06 de dezembro de 2016. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201466212>; último acesso em 20 de março de 2017.

CORRÊA, Gustavo Testa, **Aspectos Jurídicos da Internet**, Ed. Saraiva, 5ª ed., 2010, pág. 42

FREITAS, Andrey Vilas Boas de; FREITAS, Igor Vilas Boas de. **Os novos mercados de nomes e números da internet: reestruturação do Sistema de Governança**. Brasília: Senado Federal, Consultoria Legislativa, 09/2013)

LUCCA, Newton De e Simão Filho, Adalberto (coordenadores) e outros. **Direito & Internet – aspectos jurídicos relevantes**. Bauru, SP: EDIPRO, 2000. Pág. 244

KAMINSKI, Omar. **Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet**. Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais/Fundação Getúlio Vargas. 2003).

MOROZOWSKI; Thiago Wekerlin. **Conflito entre nome de domínio e marca registrada, o que prevalece?** <http://wmorozowski.com.br/artigos/conflito-entre-nome-de-dominio-e-marca-registrada-o-que-prevalece>; último acesso em 22 de março de 2017.

ROSA, Dirceu Pereira de Santa; **Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet**. In. Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 1998.

SOUZA. Daniel Adensohn. **A proteção jurídica do nome de empresa no Brasil**. 2009/2009. 164 fls (Dissertação) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: títulos de crédito**, volume 1 / Marlon Tomazette – 2. Ed. – São Paulo: Atlas, 2009.