

**FACULDADES INTEGRADAS
“ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO”**

FACULDADE DE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONFLITO ENTRE REGISTRO DE MARCA E DE DOMÍNIO

Lisley Lopes de Almeida

Presidente Prudente/ SP
2013

**FACULDADES INTEGRADAS
“ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO”**

FACULDADE DE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONFLITO ENTRE REGISTRO DE MARCA E DE DOMÍNIO

Lisley Lopes de Almeida

Monografia apresentada como requisito parcial de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharel em Direito, sob Orientação do Prof. Edson Freitas de Oliveira.

Presidente Prudente/ SP
2013

CONFLITO ENTRE REGISTRO DE MARCA E DE DOMÍNIO

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Direito.

Edson Freitas de Oliveira

ClissieBazanCorral Silva

Guilherme Prado Bohac de Haro

Presidente Prudente, 26 de novembro de 2013.

É da natureza do conhecimento que ele sofra mutações rapidamente e que, portanto, as certezas de hoje se tornarão os absurdos de amanhã.

Peter Drucker

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, pelo dom da vida e pela oportunidade de realizar este trabalho.

À minha família, que sempre me apoiou.

Ao meu orientador, professor Edson Freitas de Oliveira, pela dedicação e paciência para que eu pudesse realizar este trabalho.

Aos examinadores, por terem aceitado fazer parte da banca.

Aos meus amigos, pela compreensão, solidariedade e pela alegria e conhecimentos compartilhados durante todo o curso.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a análise da internet em um âmbito jurídico, mais especificamente sobre o nome de domínio e sua relação com o direito marcário. Sabe-se que a marca e o nome de domínio são institutos diferentes, e por esse motivo será explanado as particularidades de cada um deles. Entretanto, esses institutos estão interligados em vários aspectos já que o mundo virtual faz parte cada vez mais do cotidiano das pessoas e inclusive das empresas. O que acaba gerando conflitos, pois a marca deverá ser registrada no INPI, enquanto que o nome de domínio terá que observar as regras do Comitê Gestor de Internet e efetuar registro perante o “Registro.br”. Além disso, os princípios norteadores do registro da marca são a especialidade e a territorialidade – observando é claro, as exceções pertinentes às marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas. Já os princípios referentes aos nomes de domínio são: o da unicidade, ou seja, não haverá registro de nomes de domínio idênticos; e o da extraterritorialidade, no qual o nome de domínio tem repercussão global. Desse modo, serão elencadas as várias hipóteses de conflitos existentes entre esses institutos. E, como as soluções previstas no ordenamento jurídico nem sempre são capazes de dirimir esses litígios, mostra-se necessária a aplicação de ideias e meios de prevenção para essas situações técnicas e específicas do meio virtual. Sendo a evolução da internet, motivo suficiente para que o Brasil amplie a perspectiva do sistema jurídico, de modo que este seja apto a essa nova realidade.

Palavras-chave: Registro de nome de domínio, registro marcário, internet, INPI, CGI.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the internet in a legal framework, more specifically on the domain name and its relation to the trademark. It is known that the brand and the domain name are different institutes, and for this reason it will be explained the particularities of each of them. However, these institutes are interconnected in many ways since the virtual world is increasingly part of everyday life and inclusive of the companies. What ends up causing conflicts, because the brand should be registered in the INPI, while the domain name will have to observe the rules of the Internet Steering Committee and make registration with the "Registro.br". Moreover, the guiding principles of trademark registration are the specialty and the territoriality - noting of course, exceptions relevant to brands highly reputed and well-known brands. The principles related to domain names are: uniqueness, that is, there will be no record of domain names identical, and the extraterritoriality, in which the domain name has global repercussion. Thus they shall be listed many hypotheses of conflicts between these institutes. And how the solutions provided in the legal system are not always able to settle these litigations, it seems necessary to apply ideas and means of prevention for these technical situations and specifics of the virtual environment. Being the evolution of the internet, reason enough for Brazil to enlarge the perspective of the legal system, so that it will fit to this new reality.

Keywords: Domain name registry, Trademark registration, Internet, INPI, CGI.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARPAnet - *AdvancedResearchProjectsAgency*(Agência de Projetos e Pesquisa Avançada).

CETIC - **Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação.**

CGI - Comitê Gestor da Internet.

DPN - Domínio de Primeiro Nível.

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

HTML - *HyperTextMarkupLanguage*(Linguagem de Marcação de Hipertexto).

HTTP - *HyperTextTransferProtocol*(Protocolo de Transferência de Hipertexto).

ICANN - *InternetCorporation for AssignedNumber*(Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet).

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

LPI - Lei de Propriedade Industrial.

NIC.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

NSF - *National Science Foundation* (Fundação Nacional da Ciência).

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

POP - *Point ofPresence* (ponto de presença).

SDN - Sistema de Nome de Domínio.

SLD - Domínio de Segundo Nível.

TCP/IP - Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo *Internet*.

UDRP - *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nome de Domínio).

URL - *UniformResourceLocator* (Localizador Uniforme de Recursos).

WWW - *World Wide Web* ("teiamundial").

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 MARCAS	14
2.1 Evolução	14
2.2 Conceito e Função	16
2.3 Tipos marcários	18
2.4 Registro	22
2.4.1 Requisitos para o registro	23
2.4.2 Procedimento	26
2.4.3 Concessão e perda do registro	28
3 INTERNET	30
3.1 Conceito e evolução histórica	30
3.2 Funcionamento	31
3.3 Nomes de Domínio	33
3.3.1 Formação	35
3.3.2 Registro	37
3.3.3 Democratização <i>versus</i> desigualdade	41
4 CONFLITOS	44
4.1 Principais causas de conflitos	44
4.2 Hipóteses	48
4.2.1 <i>Cybersquatting</i>	48
4.2.2 <i>Typosquatting</i>	51
4.2.3 Nomes de domínio <i>versus</i> marcas	52
4.3 Casos que não configuram conflitos	55
5 MEIOS DE SOLUÇÃO	57
5.1 Meios judiciais	59
5.2 UDRP	60
5.3 Saci-adm	63

6CONCLUSÃO	65
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	67
ANEXOS	71

1 INTRODUÇÃO

A comunicação, imprescindível para a vida em sociedade, vem se modificando e criando novas situações no cotidiano das pessoas. Isso se deve ao fato de que a tecnologia sofre um processo veloz de desenvolvimento, não podendo o Direito se distanciar dessa realidade.

Exemplo dessa evolução baseia-se no uso em larga escala de produtos eletrônicos que permitem o acesso à *Internet*, sendo uma fonte de suma importância para a pesquisa, ambiente de trabalho e comunicação, já que possibilita a rápida transmissão de informações. Por isso, realizou-se neste trabalho uma abordagem histórica da *internet*, relatando sua origem, funcionamento e expansão no Brasil.

O acesso à rede pode ser visto como uma verdadeira democratização, apesar de existirem autores que defendem a ideia de que o “mundo virtual” apenas reproduz as desigualdades encontradas no “mundo real”, mesmo com o amplo acesso à informação, e à exposição de opiniões e ideias.

É fato que o “mundo virtual”, facilita a rotina de quem dispõe desse recurso. Entretanto, é evidente que apesar das comodidades, o crescimento da *Internet* nos trouxe problemas inéditos, os quais ainda não possuem forma clara de solução no atual sistema jurídico. Sendo que, a organização dos serviços de infraestrutura da *internet* no que concerne ao registro de domínio, constituiu um dos objetos de estudo do referido trabalho. E, juntamente, a legislação brasileira sobre a propriedade industrial, mais precisamente sobre o direito de marcas.

Uma das diversas discussões é sobre a relação existente entre o “Direito de Marcas” e o “Registro de Domínio” na *Internet*, o qual é o ponto central do presente trabalho. Portanto, utilizou-se o método comparativo para mostrar as semelhanças e diferenças entre os institutos: marcas e nomes de domínio.

Existem situações em que a marca e o nome de domínio se interligam, mostrando que tanto as pessoas físicas, como também as pessoas jurídicas, estão entrelaçadas nesta questão. Um exemplo seria o fato de a empresa ter sua marca

registrada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial – e algum terceiro (de má ou boa fé) possuir um registro de domínio na *internet* utilizando-se da mesma marca, colocando a empresa em dificuldades. Também podemos citar o caso do consumidor que mantém dúvidas sobre a veracidade e origem do site, por haver pirataria de nomes de domínio. Portanto, foi adotado o método dedutivo, sendo que nesta pesquisa, o tema implicou numa análise ampla dos conflitos existentes entre marcas e nomes de domínio, mas que posteriormente uma abordagem específica se fez necessária.

Embora no Brasil não haja uma legislação específica acerca do tema, a organização dos serviços de infraestrutura da *internet* é feita pelo CGI – Comitê Gestor da *Internet*. Dessa forma, o trabalho evidenciou as características dos órgãos respectivos ao tema, como o CGI e o INPI.

Também foram objetos de análises doutrinas e jurisprudências, mostrando a diversidade de opiniões para dirimir os possíveis conflitos entre os institutos, além de meios de prevenção.

Percebemos então, que o sistema jurídico deve acompanhar a evolução social, necessitando conforme o exposto, de uma legislação mais específica e clara sobre o registro de domínio relacionado ao direito de marca.

2 MARCAS

A sociedade moderna convive diariamente com marcas. Sendo que elas estão presentes em vários veículos de informação, como por exemplo: televisão, revistas e meio virtual. Entretanto, desde os tempos primordiais, a marca faz parte do cotidiano das pessoas, desempenhando as mais variadas funções conforme sua evolução.

2.1 Evolução

Algumas necessidades do homem, como a de: identificar grupos e religiões, distinguir coisas, indicar propriedade, simbolizar algo, fez com que houvesse o surgimento das marcas. Observa-se, que desde o início da história da humanidade, já havia uma ideia implantada sobre marcas, porém não podemos atribuir um momento exato para seu surgimento. Nota-se que as primeiras marcas eram compostas por sinais, e usadas sobre coisas e animais, como forma de indicar a propriedade. Depois, com a introdução da escrita, tornou-se comum o uso de nomes, que em sua maioria tinha relação com o nome dos “empresários” (SCUDELER, 2008, p. 65).

Nesse sentido, ensina Luciana Sanfelice Bazanella (2008, p. 26):

Desde a pré-história, o homem vem criando símbolos e usando figuras da natureza, como o sol e a lua, para representar algo. As primeiras marcas surgem entre os anos 900 e 1200 a.C./d.C., devido às questões de comércio entre as cidades. Eram as marcas de pureza e foram os primeiros registros de certificados de qualidade de que se tem comprovação histórica.

E durante muito tempo, a marca não passava de um símbolo simplório, ou até mesmo de um nome, cuja função principal consistia em distinguir produtos semelhantes e indicar a origem, não tendo importância jurídica, portanto.

Esse pensamento sobre marcas perpetuou até o período romano. Conforme discorre Fran Martins (2009, p. 447):

(...). Foi na Idade Média que, com o desenvolvimento das relações comerciais entre indivíduos e os povos, passaram elas a ter papel saliente como elemento patrimonial dos seus proprietários. A princípio, pertenciam às corporações de que faziam parte os produtores e os direitos das marcas eram a essas outorgados. Admitia-se, entretanto, que o artífice utilizasse a sua marca individual, desde que fizesse o depósito da mesma no registro da corporação.

Então, apesar da evolução significativa sobre a marca ter se iniciado na Roma e Grécia antigas, a ideia jurídica somente foi inserida a partir da Idade Média, quando a marca passou a ser aplicada pelas autoridades públicas com caráter obrigatório e sem a intervenção dos fabricantes, pois a finalidade era “atestar a conformidade dos produtos como os tipos regulamentares e não para distingui-los em relação a sua procedência” (CERQUEIRA, apud SCUDELER, 2008, p. 67).

A função identificadora da marca, apesar de haver a obrigatoriedade em seu uso, somente ganha amplitude a partir do processo de industrialização e da evolução da atividade mercantil, quando se tornou comum entre fabricantes de vidros, seda e armas.

Também era usual nas corporações de ofício, de acordo com Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 68), ter a marca na corporação como forma de garantia pública, por indicar a origem de fabricação, e também a marca individual, que designava o fabricante propriamente dito, sendo esta última obrigatória.

Em 1789, o caráter obrigatório da marca, passou a perder sua eficácia devido à Revolução Francesa, prevalecendo a ideia de que seu uso era facultativo.

De fato, a evolução da marca, encontra conflito quando o assunto é sobre sua obrigatoriedade ou não. Desde a Idade Média se discute a respeito do que seria melhor, tanto para os fabricantes e autoridades públicas, como também para os consumidores. Sabemos que hoje, o uso da marca é facultativo e, já dizia Pontes de Miranda – Tratado, Vol. XVII, § 2007.8 (apud. Barbosa, 2009, p. 13 e 14):

De regra, o sinal distintivo é facultativo. Tem-se entendido que a facultatividade da marca de indústria e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o produtor ou comerciante que ligou a marca ao produto, para afirmação ao público do valor dele. De jeito que o bom ou mau êxito recairia sobre o próprio produtor ou comerciante. Os consumidores confiam nas marcas até que se lhes esvai o prestígio. Outros juristas e economistas sustentam que a marca de indústria e de comércio deveria ser obrigatória. Mas, para isso, se precisaria de volverao corporativismo, ou de se ensaiar estatalismo quase onipresente.

E na Idade Moderna, foi a França que teve a iniciativa de regulamentar as marcas, organizando seu registro, além de listar sanções. Sendo, em 1857, criada a lei francesa confirmando o caráter facultativo da marca, e servindo como paradigma ao Brasil e a diversos países, principalmente a respeito da regulamentação sobre o registro de marcas.

Lauterborn (apud BAZANELLA, 2008,p.27), cita importantes marcas que surgiram nesta época, como: *Goodyear* em 1839, *Nestlé* em 1866, *Coca-Cola* em 1885, *Fiat* em 1899.

E então, a marca começa a ganhar destaque, sendo um elemento fundamental em uma empresa, para que esta obtenha sucesso.

2.2 Conceito e função

Cada vez mais, a marca se torna imprescindível para a vida de uma empresa. Isso se deve à mudança na sociedade, principalmente ao novo modelo de consumidor.

De acordo com Kapferer (apud. BAZANELLA, 2008, p. 31), “não cabe ao público dizer o que deve ser a marca: a marca deve ter sua própria identidade”. Entretanto, esse entendimento não mais vigora, pois a marca se relaciona diretamente com os consumidores, não sendo mais o produto em si que estabelece o valor e o significado da marca.

Podemos conceituar “marca” a partir de sua função. Para Fazzio Júnior (2010, p. 97), “marcas são sinais visualmente perceptíveis (símbolos, figuras, nomes, emblemas, etc) utilizados para fins distintivos. Destinam-se a individualizar

os produtos ou os serviços de uma empresa. Sua função é identificadora e informativa”.

A “Lei da Propriedade Industrial” define marca em seu artigo 122, como sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Nesta definição legal fica evidente o caráter diferenciador que a marca possui. Nesse diapasão, escreve Marlon Tomazette (2012, p. 138):

A marca não precisa identificar a origem do produto ou serviço (o empresário que trabalha como produto ou o serviço), ela precisa apenas diferenciar um produto ou serviço de outros produtos ou serviços, visualmente. Exemplos: cheque ouro, Omo, Minerva, Sorriso, Signal, big Mac etc.

Já para Brito e Lencastre (apud DUARTE, 2008, p. 57 e 58), designar um conceito para marca é algo difícil, pois envolve várias matérias, entre elas, o direito comercial e inclusive o marketing. Eles afirmam que a marca deve ser conceituada a partir da natureza de seu uso, como por exemplo, a marca de uso coletivo, que serve para identificar produtos de certa entidade ou grupo.

A aceção de marca, de acordo com o seu uso, é abrangente, não restringindo a sua finalidade apenas para distinção de produtos e serviços, pois, conforme ensina Marlon Tomazette (2012, p. 139):

Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor.

No cotidiano empresarial, portanto, é comum haver a gestão de marcas – *branding* – ligada ao consumidor e à imagem-de-marca que se pretende divulgar.

Entretanto, Fábio Ulhoa Coelho (2013, p. 209 e 210), define “marca” através da identificação direta ou indireta que esta faz aos produtos:

As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. A identificação indireta se realiza por meio de duas outras categorias de marca, introduzidas no direito brasileiro pela atual legislação: as coletivas e de certificação.

Concluimos então, que a marca pode ser conceituada por meio de suas diversas funções. De modo geral, a marca é vista como um signo utilizado com o objetivo de distinguir produtos e serviços de outros semelhantes. Sendo, além disso, uma poderosa ferramenta empresarial e também de suma importância para os consumidores.

2.3 Tipos marcários

Como vimos anteriormente, a marca possui diversos conceitos e finalidades. E, por ter essa amplitude, elarecebe várias classificações.

A marca pode ser classificada quanto ao uso, sendo marca de produto ou serviço, marca coletiva e marca de certificação. Também pode ser separada por grupos quanto à composição: “marca arbitrária”, “marca de fantasia” e “marca sugestiva”. E por último, a marca pode ser distinguida através da forma como se apresenta, exemplo: marca nominativa, tridimensional, figurativa e mista.

Sobre a marca de produto ou serviço, encontrada no artigo 123, inciso I – Lei de Propriedade Industrial, Ramos (2011, p. 138) define como “a noção geral de marca que todos nós possuímos, ou seja, os sinais que são usados pelos empresários para identificar os produtos ou serviços que comercializam ou produzem”.

Já a marca coletiva, é definida pelo referido autor como:

É aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços

estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade. Está regulada no inciso III do art. 123 da LPI (RAMOS, 2011, p. 138).

Ainda sobre marca coletiva, podemos citar como um claro exemplo, as cooperativas agropecuárias. Essas marcas, conforme Tinoco Soares:

Diferem substancialmente das marcas individuais, posto que, na verdade, podem ser usadas em conjunto. Enquanto as primeiras destinam-se a assinalar e distinguir os produtos de um sem-número de produtores ou industriais, com fim precípua de indicar a origem, a excelência, qualidade e autenticidade de produtos; as outras (individuais) restringem-se à marcação de produtos de uma indústria ou ainda, em alguns casos, de um grupo de industriais, sob a égide de pessoa jurídica de natureza provada (Tinoco Soares, apud SCUDELER, 2008, p. 83).

Por fim, em relação ao uso, a marca pode ser de certificação, Fazzio Júnior (2010, p. 98) conceitua como sendo aquela que atesta “a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”. Um bom exemplo é o selo ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café.

Em outra categoria encontramos a marca descritiva – espécie de marca em relação à composição, de acordo com Fazzio Júnior (2010, p. 98), “são constituídas por expressão que descreve o produto, o serviço ou uma característica desse produto ou serviço, desde que revestidas de suficiente forma distintiva (copo de leite, por exemplo, para laticínios)”. E, para Barbosa (2009, p. 70), os signos descritivos usam a imagem como forma de distinguir o produto, podendo também, utilizar perífrases.

Quanto às marcas sugestivas, podemos dizer que são as marcas que fazem uso de metáforas para designar o objeto, sendo um bom exemplo, a marca Spoleto que sugere os costumes gastronômicos da Itália. Então, na marca sugestiva, como afirma Barbosa (2009, p. 71), “o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada”.

Há também, em relação à composição, a marca de fantasia, que contem neologismo para representar o produto. Temos como exemplo a “Xerox”, e a

“*Kodak*”. Ou seja, a marca de fantasia utiliza expressões de conteúdo abstrato, ou seja, que não possuem definições próprias. E por serem mais “criativas”, são naturalmente mais protegidas pela legislação.

Ainda quanto à composição, a marca pode ser arbitrária, que consiste em transferir um termo utilizado em um campo para outro, por exemplo: computadores da marca “*Apple*”.

Gama Cerqueira discorre que,

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum (Gama Cerqueira, apud BARBOSA, 2009, p. 71).

Por último, a marca poderá ser nominativa, mista, figurativa ou tridimensional de acordo com o seu formato de apresentação, ou seja, será nominativa aquela marca composta simplesmente por palavras, grafada de maneira básica. Já a mista, possui mais características, sendo que a grafia poderá ser colorida e com fonte diferenciada, havendo ou não logotipo. A marca figurativa contém apenas figura de duas dimensões – largura e altura. E a tridimensional, apresenta-se em três dimensões – largura, altura e profundidade, podendo incluir nomes, como a marca de cerveja, *Skol*.

Esses são alguns tipos de marcas classificadas sob diferentes critérios. Entretanto, ainda existem as marcas genéricas e de luxo, que baseiam suas diferenças apenas pelo preço. A marca de luxo denota outra função, que nas palavras de Barbosa (2009, p. 185) “marcam a especificidade da marca de prestígio em face do produto pedestre”. Possui então, uma característica subjetiva, muito evidente no consumo moderno, chamada de “efeito *Veblen*” e que consiste no fato

do consumidor pagar mais caro por um produto, por esta lhe trazer mais “honra” devido à reputação da marca.

Também encontramos as marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas, e as marcas de fato. Cumpre ressaltar que, esta última classificação é mais importante quanto à proteção legal que é conferida à marca.

As “marcas de fato”, são aquelas que não possuem o registro junto ao órgão normativo INPI¹, mas, de acordo com Marlon Tomazette (2012, p. 160):

Ainda que não registrada, a marca goza de certa proteção, na medida em que a utilização de marca alheia representa meio fraudulento para desviar clientela, vedado pelo artigo 195 da Lei 9.279/96. A utilização de uma marca de fato, não registrada, não é vedada pelo direito, e, apesar de não ser incentivada, deve ser protegida em face de condutas desleais. A proteção assegurada às marcas de fato não decorre do direito marcário em si, mas sim da vedação à concorrência desleal.

Quanto às marcas notoriamente conhecidas e as de alto renome, Martins (2009, p. 449 e 450) ensina que:

A Lei nº 9.279, de 1996, criou a categoria das marcas de alto renome, às quais sempre que registradas no Brasil fica assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125), à semelhança do que ocorria com as denominadas marcas notórias sob o regime do Código da Propriedade Industrial de 1971. A Lei de Propriedade Industrial instituiu também a marca notoriamente conhecida, a qual goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126), conferindo-se, portanto, proteção à marca de fato, em nosso país, em razão de seu conhecimento notório.

As “marcas de alto renome” possuem uma proteção muito ampla, que se expande através dos limites da especialidade do ramo em que foi registrada. Isso se deve ao “princípio da vedação do enriquecimento sem causa”, já que, conforme explica Marlon Tomazette (2012, p. 160):

A marca de alto renome é aquela que é conhecida da população em geral, sendo um fator de diferenciação extremamente relevante, vale dizer, ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato. Trata-se de uma

¹INPI: Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

marca que possui alto grau de conhecimento junto ao público em geral, inspirando confiança e exercendo grande força atrativa. Nesse caso, a proteção se estende a todos os ramos econômicos, desde que haja um registro no país, especificadamente com essa conotação de alto renome - art. 125 da Lei 9.279/96.

Importante mencionar que sobre essa proteção especial, o INPI editou a Resolução 107/2013, publicada em “20 de agosto de 2013” pelo Diário Oficial da União, estabelecendo uma nova forma de aplicar o disposto no artigo 125 da “Lei de Propriedade Industrial”, com procedimento específico, autônomo e com petição própria para garantir uma proteção eficaz e que alcance todos os ramos de atividade. Esta Resolução vigorará em breve², e apesar de sua incidência ser administrativa, o Poder Judiciário não ficará exceptuado de legitimar o alto renome da referida marca em questão (LEITE, GIACCHETTA, PIRRO, 2013, p. 01).

Já as marcas notoriamente conhecidas, mesmo se não possuir seu registro aqui no Brasil, tem sua proteção garantida devido à Convenção de Paris – art. 126. Salientando que, essa proteção se limita ao ramo mercadológico em que a marca está inserida.

Vimos, portanto, que a marca pode ser classificada sob diferentes critérios, além de possuir diversas finalidades, e não somente a de distinguir produtos e serviços de outros semelhantes. No mais, é preciso saber a forma e o objetivo exato que se concederá à marca, para que seja conferida a proteção legal cabível.

2.4 Registro

Percebemos, após a análise de tipos e funções, que a marca detém uma importância significativa no mundo da propriedade industrial, ainda mais depois do crescimento do comportamento consumista.

As empresas diante dessa nova realidade buscam crescentemente aprimorar o “conceito” de suas marcas, já que esta passou a ser um dos motivos

²A Resolução 107/2013 estará em vigor após determinação de taxas na Tabela de Retribuições do INPI para requerimento de condição de marca de alto renome.

para o sucesso ou fracasso de seus produtos e serviços. E com isso, torna-se evidente a necessidade de se conferir proteção à marca, para que não haja problemas como enriquecimento ilícito, concorrência desleal, além de insegurança e confusão entre os consumidores.

No Brasil, uma forma de se conseguir proteção à marca, é adquirir a propriedade desta por meio do registro. Callegari (2008, p. 192), afirma que “embora o registro da marca seja de caráter facultativo, sua ausência acarreta a sua utilização por terceiros, sem restrições”.

Em nossa legislação, o registro é feito junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo que é o registro

(...) que assegura ao seu dono o uso exclusivo em todo o território nacional. O titular pode autorizar terceiros a utilizar sua marca ou impedir outras pessoas de utilizá-la para assinalar os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins (Manual de usuário e-marcas, 2013, *online*).

Este registro confere custódia à marca pelo prazo de 10 anos, contados a partir da data de concessão do registro, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo, e por quantas vezes interessar ao proprietário marcário.

No entanto, para efetuar o registro, é preciso observar alguns requisitos pertinentes à LPI (Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96).

2.4.1 Requisitos para o registro

Para se registrar uma marca, primeiramente ela precisa conter o caráter de distintividade e também deve estar de acordo com o princípio da novidade e da “não colidência com marcas notórias ou de alto renome”.

Callegari (2008, p. 190) diz que “o requisito da novidade, para o registro da marca, é relativo, podendo a marca ser registrada com o mesmo nome, desde que pertença a classe diversa. Além disso, a marca não pode colidir com marca notória”.

E Coelho (2013, p. 228) afirma que “duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem”. Com exceção quanto à marca de alto renome.

Outro aspecto importante é em relação às marcas da área farmacêutica, conhecidas como marcas “frágeis” por utilizarem na maioria das vezes, variações provindas de nomes científicos, o que faz muitos medicamentos terem nomes bem parecidos (COELHO, 2013, p. 229).

Sobre o requisito da “não colidência com marca notoriamente conhecida”, a LPI em seu artigo 126 confere poderes ao INPI para que este impeça o registro de marcas que possuam coincidência com as marcas notórias. O objetivo, neste caso, é evitar a contrafação de marcas - pirataria.

Esses são requisitos básicos no registro marcário. Entretanto, existem ainda os signos que não são registráveis devido às proibições elencadas no artigo 124 da LPI.

No “Manual do usuário e-marcas”, disponível no site “inpi.gov.br”, encontramos uma listagem resumida sobre as proibições, não sendo possível o registro de:

- Reprodução ou imitação de marca registrada por terceiros (mesmo parcialmente) para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins que possa causar confusão ou associação com marca alheia;
- Um sinal ou expressão de propaganda (p.ex.: Cimento Mauá – Melhor Não Há). Marca não é propaganda; e propaganda não pode ser protegida nos termos da LPI;
- Um sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofendam a honra e a imagem de pessoas.
- Brasões, armas, medalhas, bandeiras, emblemas, distintivos e monumentos oficiais públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais. Siglas que evidentemente sejam reconhecidas como sendo de entidades governamentais devem ser evitadas, uma vez que possuem proteção especial.
- Designação ou sigla de entidade ou órgão público quando não requerida pelo próprio;
- Reprodução ou imitação de elemento distintivo de nome comercial de terceiros que possa causar confusão ou associação com estes;
- Cores e suas denominações, exceto se dispostas ou combinadas de modo distintivo;

- Termos que induzam à falsa idéia de procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço;
- Termos que reproduzam ou imitem indicação geográfica. (p.ex.: Champagne, Cognac, Bordeaux etc).
- Nome civil, patronímico e imagem de terceiro a não ser acompanhados de autorização deste (Manual de usuário e-marcas, 2013, *online*).

Já Fábio Ulhoa Coelho (2013, p. 230), afirma que o rol elencado no artigo 124 – LPI, não é proibitivo em sua totalidade, pois:

Em alguns incisos (IV, XIII, XV, XVI), na verdade, o legislador estabelece condições especiais para alguns registros, e não propriamente impedimento. É por exemplo, o caso de pseudônimo ou apelido (como Pelé ou Xuxa), cujo registro não é impedimento, mas apenas condicionado à autorização da pessoa notoriamente conhecida por ele. Em outros incisos (V, VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII), o legislador se refere à extensão da proteção de bens imateriais de natureza diversa, o que também não significa impedimento, mas definição dos signos suscetíveis de compor uma marca.

Além de observar o artigo 124 da LPI e os requisitos inerentes, o registro da marca deve ser solicitado apenas por quem é legítimo, e a marca deve corresponder ao produto ou serviço que se queira assinalar. O “Manual do usuário e-marcas” (2013, *online*) explica essa regra ao dizer que “uma marca de produto ou de serviço só pode ser requerida por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no país que exerçam atividade lícita”.

Quando o registro for para marca coletiva, a legitimidade pertencerá ao representante da coletividade, que deverá apresentar um regulamento sobre o uso da marca ao INPI. E, para marcas de certificação, o requerente legítimo será o ente certificador que não tenha interesse na comercialização ou produção do produto de forma direta. Há ainda, os casos em que o interessado encontra-se no exterior, dessa forma a solicitação poderá ser realizada através de procurador com poderes administrativos e judiciais, observando o artigo 127 da LPI.

2.4.2 Procedimento

Após verificar atentamente os requisitos para se registrar uma marca, devemos conhecer os trâmites legais que efetivam o registro marcário. As normas e procedimentos são encontrados na Lei de Propriedade Industrial e também no site do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo fontes importantes de informações sobre o assunto.

Sabemos que o primeiro passo é o depósito do pedido de registro junto ao INPI. Entretanto, como consta no “Manual do usuário e-marcas” (2013, *online*), é importante que seja feito, antes de apresentar o pedido,

(...) uma busca prévia na classe do produto ou serviço, a fim de verificar se a marca pretendida pode causar confusão ou associação com marca alheia. O INPI dispõe de um banco de dados eletrônicos, com todos os registros e pedidos de registro de marca, o qual pode ser acessado através da internet pelo endereço ‘www.inpi.gov.br’, para buscas gratuitas e feitas pelo próprio usuário. Existe também o serviço de busca paga que é fornecida oficialmente pelo INPI e que pode ser requerido por meio do código 377 – Certidão de Busca de marcas por Classe.

Além disso, o INPI adota a “Classificação Internacional de Produtos e Serviços” – Classificação de Nice, para evitar colisão entre as marcas e facilitar o registro (COELHO, 2013, p. 228).

Depois de verificar se a marca realmente é “inédita”, precisamos observar atentamente a prescrição contida no art. 155 da LPI, no qual diz que o pedido “(...) deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: I – requerimento; II – etiqueta, quando for o caso; e III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito”.

No *site* “inpi.gov.br”, encontramos as formas possíveis de realizar o pedido do registro, assim como manuais para auxiliar os interessados. Atualmente, pode-se enviar o pedido pelo sistema “e-marcas” na internet, ou então, por meio de formulário impresso no portal do instituto e entregue pessoalmente ao INPI, ou via correio.

Para realizar o pedido pela internet, devem-se seguir as seguintes etapas:

- 1- Cadastrar-se junto ao Módulo de Seleção de Serviços do INPI e emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) relativo ao pedido de registro;
- 2- Pagar a retribuição até a data de envio do pedido;
- 3- Enviar o formulário de pedido de registro de marca, acessando o módulo do e-marcas no portal;
- 4- Acompanhar a etapa de exame formal, por meio da Revista de Propriedade Industrial (RPI);
- 5- Aguardar a publicação do pedido e de eventuais oposições;
- 6- Conferir a decisão técnica sobre o pedido;
- 7- Pagar as taxas finais de expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio (INPI, 2013, *online*).

Todo esse procedimento para requerer a marca, deve ser feito pelo interessado que pode ser, conforme art. 128 da LPI, pessoa física e também jurídica, tanto de direito público, como de direito privado. O art. 128, § 1º da LPI explica que em relação às pessoas de direito privado, estas:

Só podem requerer registro de marca relativa 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 (RAMOS, 2011, p. 139).

Quando o pedido de registro se tratar de marca coletiva, este pode ser feito pelo requerimento da coletividade - pessoa jurídica. E, quando for marca de certificação, deverá observar o art. 128, § 3º da LPI: “O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado”.

Há ainda, casos em que um interessado em registrar marca, encontra dificuldades, pois pode ocorrer de sua marca estar sendo utilizada por outro de boa-fé, e que, porém, não registrou. Para dirimir esse tipo de conflito, a legislação marcária concede o “direito de procedência”, disposto no art. 129, § 1º da LPI.

Assim, o usuário da marca, desde que tenha a utilizado há no mínimo seis meses, poderá registrá-la primeiramente.

Esse direito, contudo, permanece ativo somente pelo período que antecede a concessão do registro ao outro usuário, sendo que após o registro, nada poderá ser feito.

2.4.3 Concessão e perda do registro da marca

Depois de requerido o registro da marca, este poderá ser concedido pelo INPI que expedirá o “certificado de registro”, que conterà: “a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira”, conforme disposto no artigo 164 Lei de Propriedade Industrial.

Com a expedição do certificado de registro, o titular deverá observar alguns prazos importantes que regulam o registro. Como ordenado no artigo 162daLPI, o interessado terá até 60 (sessenta) dias, a partir do deferimento, para efetuar o “pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência”.

Observamos então, que o registro vigorará por 10 (dez) anos contados da respectiva publicação na Revista Propriedade Industrial, porém, conforme ensina Fazzio Júnior (2010, p. 100):

Pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que o pedido de prorrogação seja formulado durante o último ano de vigência do registro. Caso contrário, isto é, se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular ainda poderá fazê-lo nos seis meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Quanto à extinção do registro, o artigo 142da LPI elenca quatro hipóteses em que isso poderá ocorrer:

Art. 142:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no artigo 217.

Já o artigo 217 da LPI, sobre o titular, diz que “estando este domiciliado no exterior e não nomeie procurador que tenha domicílio no Brasil, extingue-se o registro”.

Em relação à marca coletiva, Callegari (2008, p. 195) explica que esta poderá ser extinta, pelos motivos do artigo 142 da LPI, e também, quando: “a) a entidade deixar de existir; b) a marca for utilizada em condições que não aquelas previstas no regulamento de utilização”.

Quanto se tratar de caducidade, a marca não possuirá mais o seu registro. De acordo com Fran Martins (2009. P. 450 e 451), isso ocorre:

Nas hipóteses de o titular não iniciar o uso da marca no prazo de cinco anos, contados da data da concessão, de o uso da marca ter sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, salvo razões legítimas apresentadas pelo titular.

E o registro da marca será nulo, quando estiver em desacordo com a Lei de Propriedade Industrial, sendo que sua invalidação se dá administrativamente por meio de pedido feito entre os 180 (cento e oitenta) dias da concessão, ou judicialmente, através de “ação declaratória de nulidade”. Estando o registro nulo, temos o efeito “*ex-tunc*”, ou seja, os efeitos retroagem até o momento do pedido do registro marcário.

3 INTERNET

A *internet*, importante veículo de informações, tem sua definição inserida na Resolução 148/95 do “Ministério das Comunicações” como sendo “conjunto de redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamento e protocolos necessários à comunicação entre computadores, bem como ‘*software*’ e os dados contidos nestes computadores” (WANDERLEY, 2012, p. 78).

O uso da *internet* tornou-se algo constante na vida das pessoas que têm acesso a este importante veículo de informações, sendo que primeiramente seu uso tinha outras finalidades, como se verifica em sua evolução histórica.

3.1 Evolução Histórica

Pode-se dizer que, esta se originou nos Estados Unidos na década de 70, e primeiramente foi criada com o objetivo de garantir a segurança do país, permitindo que as informações das redes não sofressem interferência caso houvesse um “ataque nuclear soviético”.

Dessa forma:

As origens da internet podem ser encontradas na *Arpanet*, uma rede de computadores montada pela *AdvancedResearchProjectsAgency* (ARPA) em setembro de 1969. A ARPA foi formada em 1958 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com a missão de mobilizar recursos de pesquisa, particularmente do mundo universitário, com o objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na esteira do lançamento do primeiro *Sputnik* em 1957 (CASTELLS apud MOREIRA, 2012, p. 13).

Além disso, foi a partir da ARPAnet que se tornou possível a transmissão de documentos e outras informações entre os computadores.

Em 1937, com o invento do sistema TCP/IP - Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo *Internet*³, por VintCerf do “Departamento de Pesquisa Avançada da Universidade da Califórnia”, foi possível a comunicação de forma mais rápida e eficiente entre computadores de diferentes configurações e de países ou locais distantes (RESINA, 2006, p. 29).

Resina (2006, p. 29) ensina que:

Assim, se existe um computador localizado no Japão, um localizado em Campo Grande-MS, uma rede de computadores em São Paulo, podem seus usuários, enviar mensagens de um para o outro, que as mesmas serão “entendidas” pelo sistema, em face do protocolo TCP/IP, que permite a “computadores de diferentes configurações e sistemas operacionais se comunicar e trocar informações entre si” uma vez que o TCP/IP caracteriza-se justamente por isso: conectar computadores de configurações e sistemas operacionais diferentes.

De acordo com Jacques Labruine (2001, p. 240), já no final de 1980 “a *National Science Foundation* (NSF)⁴, dos EUA, utilizando a tecnologia ARPAnet, expandiu o funcionamento destes métodos de comunicação, criando uma verdadeira rede de computadores”.

E em meados dos anos 90, com o avanço tecnológico, a *Internet* começa a ser utilizada em larga escala, expandindo-se pelo mundo e garantindo espaço também na área empresarial.

3.2 Funcionamento

Por ser, a *Internet*, um mecanismo presente na vida das pessoas, e que por isso adentra no mundo jurídico, é importante o conhecimento não só da evolução, mas também de seu funcionamento.

³ Conjunção de protocolos, o qual permite a comunicação em rede entre diversos computadores entre outros aparelhos que permitem a conexão à *Internet*.

⁴ “Fundação Nacional da Ciência”, localizada nos Estados Unidos, é um órgão governamental independente que atua na área de engenharia e outras ciências, promovendo pesquisas.

O funcionamento se dá a partir do protocolo TCP/IP, que interliga redes, possibilitando que as empresas situadas em vários países, transmitam dados através de *backbones*⁵, que são redes de transporte, imprescindíveis para o veículo de informações.

Podemos dizer que o *backbone* é o “tronco principal” quando o assunto é comunicação de dados. Nas palavras de Jane Resina (2006, p. 30), “Cada empresa concessionária de serviço de telecomunicações desenvolve o seu, como por exemplo, a Brasil Telecom, a Embratel e outras”.

E, ainda, complementa o aludido autor:

A ponta final do *backbone* é designado pelo nome de POP (*Point of Presence*) ponto de presença- que é exatamente a localização física (sede da empresa) da estrutura de um *backbone*, é onde os provedores vão realizar as suas conexões.

Assim, os dados são transmitidos através dos *backbones*, que estão ligados a diversas outras redes, que podem ser LAN (*Local Area Network*, redes locais de computadores confinados no mesmo ambiente de trabalho) ou WAN (*Wide Area Work*, redes remotas de computadores, interligadas entre computadores fisicamente distantes)(RESINA, 2006, p. 30).

Assim confirma Regina M. P. Assumpção Ribeiro do Valle (2006, p. 566), ao dizer que “o provedor constitui, portanto, a ligação entre a *Internet* e os usuários de seus serviços, na qual estão compreendidos, também, os Provedores de Serviços de Informação”. E para ter eficácia, será preciso que haja uma “operadora”, já que ela garante a prestação de serviços de telecomunicação.

E, de acordo com referida autora:

São operadoras de telefonia e os provedores de serviços de banda larga, bem como os operadores de TV por assinatura, que oferecem a infraestrutura dos meios digitais e sua regulamentação tem base na Lei Geral de Telecomunicações, submetendo-se tais empresas à jurisdição da Agência Nacional de Telecomunicações (VALLE, 2006, p. 558).

⁵ Na Língua Portuguesa significa “espinha dorsal”. No ramo da informática tem acepção de “rede de transporte”, indicando ligações centrais dentro de um sistema mais amplo.

Vimos então, que por meio de um Provedor de Acesso, é possível a comunicação entre usuários da *internet*, pois esses provedores possuem a infraestrutura (*backbone*) que garante a conexão.

Com o avanço das infraestruturas, a Internet se expandiu de forma a criar um mundo virtual- ciberespaço. Sendo que, para Rafael Tárrega Martins (2009, p. 31), “*Internet*, assim, não é uma única rede, mas a união de distintas redes, fato que evidencia seu caráter descentralizado e plural”.

Dessa forma, conforme os ensinamentos de Valle (2006, p. 559), podemos dizer que,

O meio digital é, portanto, formado por uma gigantesca rede de telecomunicações na qual se conectam os cidadãos de todo o mundo, que desconhecem barreiras ou fronteiras físicas de qualquer espécie e se comunicam por intermédio dos terminais digitais, que tanto podem ser os computadores, os aparelhos de telefonia móvel ou receptores de imagens, sons e dados em decodificadores ofertados pelos operadores de TV por assinatura.

Após analisar o funcionamento da *Internet* e o trajeto das informações na Rede, verificamos que é possível a atuação do Direito nessa área, uma vez que podemos localizar os remetentes de mensagens e, se for o caso, até responsabilizá-los se causarem prejuízos a terceiros. Outro exemplo, verifica-se quando existem problemas relacionados ao registro de nomes de domínio, pois com a expansão da *Internet*, deve o Direito encontrar formas de solucionar possíveis conflitos.

3.3 Nomes de domínio

Para haver a comunicação nessa Grande Rede, é preciso que usuários e provedores sejam identificados. E essa identificação é feita através de um endereço eletrônico baseado no IP – *Internet Protocol*⁶.

⁶ Protocolo de *Internet*.

Pode-se aferir que,

Protocolo é o conjunto de regras de procedimentos, em formatos convencionais, que, mediante sinais de controle, permitem transmissão ou recuperação de dados. São os protocolos que possibilitam a comunicação direta entre computadores. Para que isso ocorra, os computadores compartilham identificadores, que são símbolos utilizados para indicar ou nomear um conjunto de dados e permitem a identificação de quais protocolos estão sendo usados (VALLE, 2006, p. 567).

Como todo equipamento conectado à *Internet*, é identificado por meio do IP, foi necessária a implantação de um código.

Discorre Campos (2002, p. 106):

De fato, cada endereço baseado no *Internet Protocol* – ou, simplesmente, no IP – é composto de quatro grupos de três dígitos numéricos, onde cada grupo é separado por um ponto e os zeros são omitidos (p. ex., 111.111.111.111). o primeiro grupo refere-se à rede a que faz parte o computador, os dois grupos seguintes referem-se ao seu endereço na rede e o último grupo indica o endereço local do computador.

Entretanto, o endereço baseado nessa sequência numérica, foi modificado para uma sequência de dígitos e letras, a fim de facilitar o acesso e a memorização de tais.

Para essa modificação, foi necessário criar um sistema, o SND – Sistema de Nome de Domínio, e que segundo Campos (2002, p. 106) é “um sistema alfanumérico que converte as longas combinações de números em letras”.

Este Sistema de Nome de Domínio, criado em 1987, por Paul Mockapetris, conforme dispõe Rafael Martins (2009, p. 35):

(...)consiste numa grande base de dados hierarquizada e distribuída por inúmeros servidores DNS ao redor do mundo (os “*Domain Name Servers*”)⁷, de modo que cada servidor armazena somente uma pequena parte do total de dados. No topo dessa hierarquia estão os servidores raiz, atualmente em número de treze, conectados entre si e gerenciados por distintas empresas e organismos, e que em seu conjunto encampam todos os nomes de domínio.

⁷ Sistema de Nome de Domínio.

Diante do exposto, vemos a importância de se definir nome de domínio. Clarice Marinho Martins de Castro (1997, *online*) define nome de domínio, em seu artigo publicado no *site* “<http://jus.com.br>”, como sendo:

Uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e código que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõem-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.

Concluimos, que o nome de domínio facilita o acesso ao endereço, página *web*, e por conter, como diz Rafael Tárrega Martins (2009, p. 41) “expressões sugestivas ou chamativas (*friendlyname*)⁸ que possibilitem relacionar-lhes com os titulares das fontes de conteúdo na rede (organismos, administrações públicas, pessoa etc)” muitas empresas viram essa ferramenta como um eficiente meio de *marketing*.

3.3.1 Formação

Por estar, o nome de domínio, entre várias discussões importantes na área jurídica e também na área de informática, é necessário conhecermos sua estrutura, formação, que se dá a partir do URL – *UniformResourceLocator*.

Rafael Tárrega Martins (2009, p. 40) cita URL como sendo um “localizador uniforme de recursos, sequência de caracteres que se usa para nomear recursos como documentos e imagens com Internet, por sua localização, de acordo com o formato padrão”.

Seguindo como exemplo a URL “<http://www.anatel.gov.br>”, seus elementos constituidores são: “<http://>”, que é o protocolo de comunicação –

⁸ Nome Amigável.

*HyperTextTransferProtocol*⁹, e “anatel.gov.br”, que é o nome de domínio propriamente dito.

A expressão “WWW” (*Word Wide Web*), de acordo com Rafael Tárrega Martins (2009, p. 41):

significa que os dados buscados formam um documento com hipervínculos e que contém textos, imagens, sons ou outro conteúdo multimídia, e que estão elaborados no formato HTML (*HyperTextMarkupLanguage*)¹⁰. Tecnicamente não integra a estrutura URL, mas seu uso se generalizou.

O nome de domínio se torna o núcleo do URL, e ao entrarmos na página “http://registro.br” analisamos regras pertinentes à sua formação, como:

- Tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, não incluindo a categoria. Por exemplo, no domínio xxx.com.br, esta limitação se refere ao xxx;
- Caracteres válidos são letras de “a” a “z”, números de “0” a “9”, o hífen e os seguintes caracteres acentuados: à, á, â, ã, é, ê, í, ô, ú, ü, ç;
- Não conter somente números;
- Não iniciar ou terminar por hífen (Registro de Domínio para a Internet no Brasil, 2011, online).

No entanto, quando um nome de domínio é registrado, os caracteres não são acentuados e não se coloca a cedilha, também não podem constituir nome de domínio, “palavras de baixo calão”, nome patronímico, marcas notórias, “títulos de obras intelectuais”. Além disso, há o domínio de 1º nível, que identifica entidades, e o domínio de 2º nível, que identifica a pessoa e é onde surgem os conflitos.

Exemplos de domínio de 1º nível (DPN) são: “.adm”, para administradores; “.org”, para instituições não governamentais; “.adv”, para advogados; “.com”, para instituições comerciais; “.ind”, para atividade industrial; “.gov”, para o Governo Brasileiro.

⁹Protocolo de Transferência de Hipertexto.

¹⁰Linguagem de Marcação de Hipertexto.

E no final do endereço eletrônico, encontramos a designação do país, o chamado “*top level*”¹¹, como por exemplo: “.br”, para o Brasil; “.pt”, para Portugal; “.fr”, para França. No caso, para os endereços registrados nos EUA, não há “*top level*”, pois como diz Jane Resina (2006, p.34) “essa diferenciação existe porque como foram os americanos que “inventaram” a *Internet*, são, os “país” da Rede, defendem a ideia que não devem designar como deles o que eles criaram”.

É possível dizer, diante do exposto, que o nome de domínio possui regras bem específicas quanto à sua estrutura. Embora sua regulamentação sobre registro seja recente e com muitas controvérsias.

3.3.2 Registro

Devido à evolução do Sistema de Nome de Domínio, foi necessário criar um órgão neutro, capaz de administrar, e regulamentar os nomes de domínios, a ICANN – *Internet Corporation for Assigned Number*¹². Assim definido por Valle (2006, p. 570):

Criada em outubro de 1998, a ICANN é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, organizada e existente sob as leis do Estado da Califórnia, mais especificamente, a “*Nonprofit Public Benefit Corporation Law*”. É formada por uma ampla coalizão entre as comunidades empresarial, técnica e acadêmica e de usuários da Internet. A I cann é reconhecida não apenas pelos Estados Unidos da América, mas também por outros governos como a entidade de consenso global que coordena a administração técnica do sistema de nome de domínio na Internet, a distribuição de espaço para endereços IP, a indicação de parâmetros de regras a serem seguidos, a gerência do sistema servidor-raiz, bem como a coordenação da atribuição de números IP.

Faz parte da composição da ICANN, representantes mundiais da Internet, de várias comunidades, e um conselho de direção formado por voluntários oriundos de todos os continentes. Além disso, segundo Regina M. P. Assumpção Ribeiro do Valle (2006, p.570), a ICANN é patrocinada “(...) pelos inúmeros

¹¹ Domínio de topo refere-se ao código do país. Também conhecido por TLD.

¹² “Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet”.

registries(administradores das bases de domínio) e *registrars*(executores do registro junto ao usuário final, espécie de despachantes) que compõe os sistemas globais de nomes de domínio e endereços na Internet”.

A ICANN possui basicamente função de administração de recursos como: nomes de domínio, protocolos e números.

Essas funções são desempenhadas pela diretoria da ICANN juntamente com as organizações de apoio: “*Domain Name Supporting Organization*”¹³, “*Protocol Supporting Organization*”¹⁴ e “*Adress Supporting Organization*”¹⁵.

Como a ICANN não detém poderes governamentais, sua atuação se dá através de contratos voluntários e também por meio de normas e diretrizes.

Nesse diapasão, confirma Valle (2006, p. 571):

Muitas das funções desempenhadas pela ICANN, especialmente a de coordenação técnica do DNS, têm implicações em políticas públicas. Em outros campos de atividade, funções de coordenação técnica com implicações em políticas públicas são realizadas por organismos de negociação intergovernamental, tais como a União Internacional de Telecomunicações, para área de telecomunicações, UIT ou a Organização Internacional de Aviação Civil, para a área de transporte aéreo. Entretanto, uma abordagem baseada nesse tipo de organismos não foi utilizada para a administração da Internet, por ter sido considerada mais adequada para tal fim uma organização baseada em princípios de operação da iniciativa privada.

A ICANN é, portanto um órgão com responsabilidade global sobre os endereços virtuais e nomes de domínio. No Brasil, contamos com a atuação do Comitê Gestor da Internet.

No Brasil, foi criado em 1995, pelo Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Comitê Gestor da Internet – a CGI.br – com a finalidade de administrar e regulamentar as questões concernentes ao registro de nome de domínio.

¹³ Organização de Suporte ao Nome de Domínio.

¹⁴ Organização de Suporte ao Protocolo.

¹⁵ Organização de Suporte ao Endereço.

SabineRighetti, diz em seu artigo publicado na Revista Eletrônica CGI.br , disponível no site “[http:// www.cgi.br/publicacoes/revista](http://www.cgi.br/publicacoes/revista)”, que:

Com a crescente popularização da Internet, em 1995 o Ministério das Comunicações (MC) e o MCT decidem lançar um esforço em comum de implantação de uma Internet integrada no país, abrangendo todo tipo de uso comercial, público e governamental. Para coordenar e integrar as iniciativas de serviço da Internet, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil (Comitê Gestor da *Internet* no Brasil, 2010, *online*).

Isso foi necessário para que houvesse nos serviços da Internet, mais eficiência, segurança e padrões para o caso de conflitos na Grande Rede.

Posteriormente, a competência para realizar registros de nome de domínio, foi delegada à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a partir de 2005, essa responsabilidade passou a pertencer ao NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

Ensina Rafael Martins (2009, p. 55) que,

O NIC.br é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja função é, como antecipado acima, o registro de nomes de domínio sob o DPN (Domínio de Primeiro Nível) “.br”, ademais da distribuição dos endereços IPs (*Internet Protocol*), e da operação de computadores, servidores e redes e toda infraestrutura necessária, de modo a garantir a boa funcionalidade da operação de registro e manutenção dos domínios sob o “.br”, além de atender aos requisitos de segurança e emergências na Internet brasileira em articulação e cooperação com as entidades e órgãos responsáveis.

O CGI registrou um grande número de nomes de domínio. Em 1995, que foi o ano de sua criação, registrou-se 1000 (mil) nomes de domínio, e hoje temos cerca de dois milhões de registros, sendo o Brasil um dos dez países que mais possuem endereços eletrônicos (RIGHETTI, 2010, s.p.).

A respeito dessa questão, vemos no site do Comitê Gestor da *Internet* “<http://www.cgi.br>”, o seguinte comentário de Mariuzzo e de SabineRighetti:

O cenário é complexo: em cinco anos o número de usuários da Internet deve dobrar, o que está provocando entre outras coisas, o esgotamento do número de endereços livres para registro e a transição para uma nova

geração de protocolo de comunicação da Internet, o IPv6¹⁶. Com o avanço dos mecanismos de tradução simultânea, a rede caminha para um padrão multilíngue, potencializando ainda mais o acesso de pessoas que falam línguas diferentes e a capacidade de compartilhar informações (Comitê Gestor da *Internet* no Brasil, 2010, *online*).

Encontramos no “Panorama Setorial da *Internet*” na revista eletrônica do CGI.br, o ranking dos 10 países que mais registram nomes de domínio (pesquisa baseada no ano de 2010):

- 1º - Alemanha;
- 2º - Reino Unido;
- 3º - China;
- 4º - Países Baixos;
- 5º - União Européia;
- 6º - Rússia;
- 7º - Argentina;
- 8º Brasil;
- 9º - Itália;
- 10º - Polônia.

A China competia com a Alemanha, porém devido a um grande número de cancelamento de registros pelos chineses, esta permanece em terceiro lugar, sendo a Alemanha a líder em registro de nomes de domínios.

O registro pode se dar de forma gratuita ou com o pagamento de taxas. Ao registrar um nome de domínio, o interessado deverá escolher o período de validade do registro, pois este não é por tempo infinito. Nesse sentido, geralmente, os registros são feitos com prazo de um ano de concessão, com a possibilidade de renovação por igual período.

Essa renovação é necessária, mesmo quando o registro for gratuito, já que um nome de domínio cancelado, volta à disposição através do processo de

¹⁶ Versão atual de Protocolo da Internet.

liberação. O objetivo é evitar a existência de endereços eletrônicos abandonados, diminuindo os riscos de congestionamento no Sistema de Nome de Domínio.

De acordo com Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 141), também é necessário que:

Neste contexto, deve-se destacar a obrigatoriedade do uso do nome de domínio registrado, sob pena de sua extinção quando comprovado seu desuso por mais de 180 dias. Trata-se de um instrumento hábil a impedir o comércio de nomes de domínio, na medida em que o titular fica obrigado a usá-lo, impedindo que simplesmente requeira a sua concessão para, no futuro, comercializá-la com terceiros interessados, especialmente quando reproduzir marca alheia.

Acessando o *site* “<http://registro.br/dominio/valor>”, encontramos os preços referentes ao registro e renovação do nome de domínio:

Exemplos de registros ou renovações

- Domínio COM.BR pelo período de 1 ano: R\$30,00.
- Domínio COM.BR pelo período de 4 anos: R\$30,00 + 3xR\$ 27,00= R\$111,00.
- Domínio NOM.BR pelo período de 3 anos: R\$ 30,00.
- Domínio NOM.BR pelo período de 10 anos: R\$ 30,00 + 7xR\$9,00= R\$ 93,00 (Registro de Domínio para a *Internet* no Brasil, 2011, *online*).

Ao ter o controle sobre um nome de domínio, o indivíduo será possuidor desse endereço eletrônico, podendo usufruir da ferramenta como parte integrante da empresa, trabalho, ou como meio de *marketing*, de negócios e até mesmo para divulgar suas ideias, opiniões etc.

3.3.3 Democratização *versus* desigualdade

Sobre esse espaço cibernético, muitos dizem haver uma real democratização, pois é um lugar onde se pode expressar suas opiniões de forma

mais abrangente, se entreter, além de ter acesso à informação de maneira veloz e global.

Porém, para que possamos refletir sobre o assunto, devemos fazer uma análise formada a partir de dados. Em nosso país, a maioria dos internautas encontra-se na área urbana, e a desigualdade no ciberespaço é refletida ao analisar o perfil destes internautas, principalmente quanto à escolaridade.

Feita a pesquisa “TIC domicílios 2009” publicada na revista eletrônica CGI.br, obteve-se as seguintes proporções:

(...)87% dos respondentes que possuem nível de instrução superior utilizam a Internet, enquanto 36% dos entrevistados com ensino fundamental responderam ter acessado a rede. A pesquisa destaca também que indivíduos das classes A (85%) e B (72%) acessam mais a Internet que indivíduos das demais classes. Nas classes D E, apenas 14% responderam ter acessado a rede(Comitê Gestor da *Internet* no Brasil, 2010, *online*).

Portanto, as grandes disparidades sociais também podem ser observadas no mundo virtual. E o registro de domínio, já caracteriza uma desigualdade, principalmente por causa do Princípio da Primeira Posse.

Nesse sentido dispõe AnupamChander (2003, p. 36-37):

Ao recompensar ‘com nomes de domínio os ricos’ e mais hábeis no uso da tecnologia que se apropriam dos nomes de domínio disponíveis na base do “quem chega primeiro, é atendido primeiro”, nosso sistema atual reproduz no espaço cibernético as desigualdades do mundo real.

De mesmo entendimento, é o autor Aires José Rover (2006, p. 24), ao dizer que o progresso tecnológico deve ser conscientizado tendo senso de cidadania, pois “caso contrário, em vez de encaminhar-se para uma democracia, a queda ao totalitarismo poderá ser inevitável, agora vigorosamente sustentado e legitimado pela tecnologia”.

Sendo assim, conclui Valle (2006, p. 558) que:

O uso responsável do meio digital é condição para propiciar um ambiente de segurança e privacidade daqueles que buscam ou oferecem informações, concluem transações comerciais, correspondem-se, comunicam-se ou têm o seu lazer utilizando-se do ciberespaço.

Já para Richard Epstein (1996) apud AnupamChander (2003, p. 58) o Princípio da Primeira Posse, seria apenas uma solução simples e eficaz para um espaço cibernético tão complexo.

E para Fernando Jucá Vieira de Campos (2002, p. 113), é necessário que haja um sistema quanto ao registro de nome de domínio, proporcionando segurança aos usuários da Rede, no ciberespaço.

Sobre o Sistema de Nome de Domínio, ele é praticamente único quando se fala em coordenação da Internet. É preciso que haja um controle maior sobre a *Internet* de modo geral, para assim termos mais segurança e confiabilidade ao acessar esse mundo virtual.

4 CONFLITOS

Apesar da marca e do nome de domínio serem institutos muito diferentes, com princípios e proteção legal que se divergem, torna-se comum os casos em que eles se relacionam. E isso, faz com que haja muitos conflitos de solução obscura, por não existir um posicionamento pacífico na esfera jurídica.

4.1 Principais causas de conflitos

A marca e o nome de domínio se confrontam em diversas situações, sendo importante sua discussão para o direito eletrônico devido aos princípios existentes, e também para o direito marcário por ter relação com a concorrência desleal e boa-fé do indivíduo, por exemplo.

Sobre o assunto, discorre Souza (2009, p. 298):

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

Entretanto, a doutrina entende que quando o conflito é sobre “marca conhecida”, a solução é simples, pois basta retirar a propriedade ou excluir o nome de domínio correspondente à marca, e que está causando confusão.

Um dos principais motivos que ocasionam confronto entre esses dois institutos, é que a marca e o nome de domínio recebem proteção jurídica através de órgãos diferentes, pois a marca deve ser registrada junto ao INPI, enquanto o nome de domínio tem seu registro regularizado pelo CGI, e por isso, este não confere proteção à marca.

Outra diferença que implica em conflito, é sobre os princípios que norteiam a marca e o nome de domínio. Sabemos que um dos princípios essenciais da marca é o “princípio da especialidade” – ficando excluídas desse princípio, apenas as marcas de alto renome. Já o princípio pertinente aos nomes de domínio é o “princípio da unicidade”, embora se japa para Martins (2009, p. 96):

Possível registrar um idêntico domínio de segundo nível (SLD) em diferentes TLD's (.com, .ind, .br, .es), mas dentro de cada um deles seguirá sendo único. Ademais, tal providência não é uma especialidade, já que o TLD não delimita o conteúdo da página (v.g, o governo brasileiro poderia registrar seu nome de domínio em distintos TLD's – “brasil.gov.br”, “brasil.com”, “brasil.net” etc. – e utilizá-los para exibir todos a mesma web). Por isso, para uma correta análise do problema da confrontação marca/nome de domínio se deve excluir o TLD e centrar a atenção especificamente no SLD.

A territorialidade e a extraterritorialidade, também são princípios que resultam em divergências. A territorialidade é aplicada à marca, pois cada país tem suas regras respectivas para o registro, podendo ser mitigada por tratados internacionais, sendo exceções as marcas internacionais e comunitárias.

Nesse sentido, escreve Rafael Tárrega Martins (2009, p. 98):

A marca comunitária estende seus efeitos apenas ao território da União Europeia, enquanto a internacional pode gerar proteção nos países signatários da Convenção de Paris e demais membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), que não encampa todos os Estados do mundo.

Já a extraterritorialidade, é referente ao nome de domínio, que gera efeitos por toda a rede mundial – *WEB*. Dessa forma, juntamente com o princípio da unicidade, não se pode registrar um nome de domínio idêntico a outro sob o mesmo TLD, sendo essa regra universal.

Apesar das diferenças existentes entre marca e nome de domínio, há entendimentos doutrinários que se contradizem, pois, enquanto Martins (2009, p. 158) afirma que o nome de domínio não é marca; Oliveira (2012, p. 182) diz que na maioria dos casos, o nome de domínio é a “própria marca”, e com isso o nome de domínio também deverá receber proteção. O doutrinador Marcelo de Luca Marzochi (2000, p. 54) também é do entendimento de que “pelo fato de um domínio ser único ele passa a ser usado como ‘sinal distintivo’, portanto com um valor equivalente ao de uma marca”.

Já Marlon Tomazette (2012, p. 168) discorda com essas afirmativas e possui postura semelhante aos nossos Tribunais, ou seja, entendem que são institutos diferentes:

Ousamos discordar do entendimento de que a titularidade da marca dá titularidade sobre o nome de domínio, na medida em que a realidade dos dois institutos é muito distinta para se concluir de modo tão taxativo a questão, é oportuno destacar desde já que nem todos os nomes de domínio têm finalidade comercial, podendo servir para um fã-clube, um site pessoal...Em função disso, PE essencial não confundir o nome de domínio com a marca, são realidades distintas. Assim sendo, podemos afirmar que a titularidade da marca não confere necessariamente o direito sobre o nome de domínio e que o uso pacífico que não implique contrafação da marca não é proibido.

Sobre essa questão, o INPI não admite que um nome de domínio seja registrado como marca, sendo apenas o SLD em congruência integral com o signo distintivo e com os presentes requisitos, é que poderá realizar o registro.

Diante disso, os conflitos pertinentes somente guardam relação com as marcas nominativas, pois não é possível que as marcas figurativas, mistas e tridimensionais formem um domínio, já que este é composto apenas por “caracteres alfanuméricos”.

Contudo, há situações em que um indivíduo adquire um nome de domínio com o intuito de vendê-lo posteriormente, e que não viola o direito marcário.

Sobre o tema, ensina Sérgio Iglesias Nunes de Souza (2009, p. 300):

É o caso, por exemplo, de expressões “casalimpa.com.br”, referindo-se a um sítio de prestação de serviços de limpeza, em que um terceiro

interessado que comprá-lo, principalmente pessoas físicas ou jurídicas que atuem nesse ramo de atividade de limpeza, poderá ter a aquisição do nome de domínio e toda a estrutura montada do sítio virtual, com caracteres próprios e seu respectivo código-fonte; ou, ainda, nomes de domínio como “registradora.com.br”, referindo-se a máquinas registradoras e equipamentos de automação, podendo interessar algum fabricante de máquinas registradoras ou produtos dessa natureza; ou, ainda, “impostorenda.com.br”, em que facilmente dezenas ou milhares de usuários terão interesse em acessá-lo, oferecendo-se um portal de legislação tributária, dúvidas, serviços contábeis, dentre outros. Percebe-se quenesses casos, não poderia ser alegada a violação de marca ou patente, pois, aqui, existe apenas a facilidade das expressões a ser encontráveis virtualmente pelo usuário, tal como, ainda, a expressão “cinco estrelas”, demonstrando o alto nível de qualidade através do próprio nome de domínio.

Entretanto, para Omar Kaminski, a situação não é simples assim, pois os indivíduos que registram nome de domínio formado por expressões genéricas, mesmo que não tenham interesse em vendê-lo posteriormente, acabam encontrando dificuldades em relação às chamadas “marcas frágeis”, compostas por palavras genéricas também.

Além disso, o nome de domínio pode se referir a uma marca que não está em uso, e havendo disputa, o nome de domínio poderá ser mantido com a “declaração de caducidade da marca por falta de uso” – artigo 143 – LPI.

Mas se a situação envolver um nome de domínio “abandonado”, Nogueira (2009, p. 77) discorre que, motivado pelo desuso, mesmo assim não poderá registrá-lo, pois “nenhum domínio que já esteja registrado, poderá ser solicitado. Somente podem ser registrados domínios cuja pesquisa resultar em ‘Domínio disponível para registro’”.

Concluimos que na esfera entre nome de domínio e marcas, podem existir os mais diversos tipos de conflito, dos quais surgem periodicamente, dificultando uma legislação clara e específica sobre o assunto.

4.2 Hipóteses

Há várias hipóteses que podem ensejar um conflito entre nome de domínio e marca. As mais frequentes são: pirataria de nome de domínio, que abrange o *cybersquatting* e o *typosquatting*; e nome de domínio semelhante ou idêntico à marca.

4.2.1 *Cybersquatting*

O *cybersquatting*, tipo de pirataria de nome de domínio, também é conhecido como cyberespeculação ou cyberocupação. Consiste em registrar um nome de domínio que seja idêntico à marca, para vendê-lo a valores altos. Há muitos casos, em que os indivíduos utilizam marcas de alto renome ou notória, no entanto sem a autorização dessas. Os que utilizam essa prática, também são conhecidos como posseiros e quateiros de *internet*.

Chander (2003, p. 47) explica que “enquanto alguns esperam lucrar vendendo nomes de domínio, outros os guardam visando poder criar no futuro uma página na internet”.

Este problema não é tão recente no mundo virtual, pois o primeiro caso conhecido de pirataria aconteceu em 1993, envolvendo a empresa *Mc Donald's* e um professor da cidade de Boston/EUA, Joshua Quintter que vendeu o nome de domínio. Sobre o caso, discorre Natália Aranovich (*apud* SOUZA, 2009, p. 301):

Joshua Quintter registrou o nome de domínio perante a *InterNIC* (registro similar à FAPESPE no Brasil) e ofereceu uma proposta de compra para a empresa americana. Esta, por sua vez, inicialmente, não se interessou pela aquisição do nome de domínio. Posteriormente, a empresa americana não obtendo o registro, tentou anular o registro anterior efetuado por Joshua Quintter alegando violação de marca. Mesmo se tratando, neste caso, de marca visivelmente conhecida, a decisão final proferida pela *InterNIC* foi que não poderia intervir nos registros por ser um órgão apenas registral, não lhe cabendo analisar o mérito do pedido. O caso foi resolvido amigavelmente, em que a empresa americana comprou o nome de domínio

e esta doou computadores para escolas públicas carentes nos Estados Unidos da América.

Outra situação conhecida envolvendo pirataria de marcas e nomes de domínio ocorreu em 1994, sendo resolvido por tribunal americano, conforme explica Marcelo Augustos Scudeler (2008, p. 147):

(...) envolveu as empresas educacionais *Kaplan* e *Princeton Review*. Concorrentes diretas, em fevereiro de 1994, essa escola registrou o domínio *www.kaplan.com* perante a *InterNic*, de tal forma que o internauta que acessasse esse domínio, com a intenção de obter dados da escola *Kaplan*, encontrava informações da escola *Princeton*. A Corte do Distrito de *Manhattam* determinou a transferência do domínio, fundamentando essa decisão na violação de leis da propriedade industrial.

No Brasil, um caso de grande repercussão ocorreu em 1999, tendo como base do conflito, a marca e nome de *Ayrton Senna*:

(...) certamente o primeiro do gênero no país, uma escola curitibana registrou esse domínio perante a FAPESP em 1997, provocando uma demanda judicial proposta em 1999 pela empresa que controla os direitos imateriais do falecido esportista, perante a Décima Sexta Vara Cível da Comarca de Curitiba. Em sentença de primeira instância, confirmada posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Estado, determinou-se a transferência do domínio a empresa *Ayrton Senna promoções* (SCUDELER, 2008, p. 146 e 147).

Como um dos princípios norteadores do registro de nome de domínio é o princípio “*first come, first served basis*”- primeira posse, os quadreiros de internet buscam realizar o registro do nome de domínio antes mesmo da marca se tornar notoriamente conhecida ou de alto renome, para assim, obterem vantagens.

Uma situação interessante foi o registro de um nome de domínio, antes mesmo da constituição empresarial:

A rapidez dos posseiros de internet é tanta que registram nomes de domínio antes mesmo da constituição das empresas. Assim ocorreu com *ExxonMobil*, sociedade que surgiu em 1999 da fusão entre *Exxon* (companhia energética) e *Mobil* (petroleira). Já em 1998 um empresário coreano, S. H. *Moon*, havia registrado os domínios “*exxonmobil.com*” e

“exxon-mobil.com”, obrigando à nova companhia pleitear para possuir um *domainname* com sua denominação (MARTINS, 2009, p. 100).

Essa prática, cada vez mais corriqueira, pode ser analisada sob os aspectos do direito marcário e da concorrência desleal. Na Lei 9279/96, o artigo 189, inciso I, afirma que “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”.

Para AnupamChander(2003, p. 103 e 104):

Quem detém um nome de domínio ganha direitos exclusivos de uso do nome de domínio, evitando que terceiros usem esse nome sem permissão do detentor. Especificamente, se um terceiro tentar registrar aquele nome, o sistema de nomes de domínio rejeitará a tentativa automaticamente. Assim como a entrada no registro do país, o registro de um nome de domínio concede à pessoa muito mais do que uma simples reivindicação contra o órgão de registro. A pessoa que registra nome de domínio obtém direitos contra terceiros, que por sua vez são impedidos de registrar o nome. O registro de um nome de domínio notifica a todo mundo de que aquele nome de domínio foi alocado a uma determinada pessoa. Da mesma forma, o direito de um dono de marca registrada de lutar para retirar o nome de quem fez o registro original confirma a característica de propriedade: nesse caso, a titularidade pertence ao dono da marca registrada, que pode exigir o direito de um nome de domínio sem nunca ter assinado um contrato que lhe conceda esse direito.

Sobre isso, Fábio Ulhoa Coelho (apud Oliveira, 2012, p. 183) ressalta que não se deve violar “na composição do nome de domínio, os direitos industriais de terceiros. Desse modo, o titular do registro da marca pode impedir sua utilização como nome de domínio de quem não possui direito industrial sobre a expressão”.

Desse modo, o *cybersquatting* configura crime, já que é um meio de obter vantagem ilícita em face do direito industrial de outrem, causando prejuízos ao real proprietário da marca, que acaba encontrando dificuldades para registrar um nome de domínio, pois este já pertence à um *cybersquatting*.

4.2.2 Typosquatting

Outro meio fraudulento de registrar nomes de domínio, utilizando marca alheia, é chamado de *typosquatting*. Essa prática consiste em criar um nome de domínio com erros tipográficos, a fim de confundir os usuários, desviando-os da página autêntica.

Sobre o tema, ensina Rafael Tárrega Martins (2009, p. 103):

O titular do site identificado pelo domínio com erro tipográfico pode oferecer produtos ou serviços similares ou mesmo distintos daqueles disponibilizados pelo domínio usurpado. O problema está em que promoverá sua atividade a um custo reduzido na medida em que se valerá da reputação alheia, podendo inclusive vender espaço publicitário em razão do número elevado de acessos ao site, ademais da flagrante possibilidade de desvio de clientela.

O *typosquatter*, portanto, induz os usuários a erro, sendo também uma forma de pirataria de internet que se relaciona com a concorrência desleal, possuindo relevância não só no direito marcário, como também no direito do consumidor.

Muitos desses conflitos poderiam ser evitados já no momento do registro do nome de domínio, pois, de acordo com Viviane Bezerra de Oliveira (2012, p. 185), eles:

São requeridos eletronicamente, a busca da FAPESPE (leia-se Registro.br) é feita eletronicamente se prende apenas à colidência gráfica e à reprodução servil ou reprodução com acréscimo. Fatores como genericidade, má-fé, violação de nomes empresariais, título de estabelecimento, nomes civis, patronímicos e pseudônimos notórios não são levados em consideração; a única exceção é feita em relação às marcas notoriamente conhecidas.

Quanto à oposição de terceiros, percebe-se a dificuldade encontrada para a efetivação desse direito, já que a ICANN possui somente a função de governar a titularidade de nomes de domínio.

Nesse sentido, discorre AnupamChander (2003, p. 104):

O controle exclusivo de um nome de domínio ocorre como resultado da atribuição de um nome de domínio a um computador particular na tabela de consultas global gerenciada pela Ican. O direito de incluir um nome de domínio naquela tabela é gerenciado por empresas credenciadas pela Ican que funcionam como intermediários entre as pessoas que buscam um nome de domínio e o registro de nome de domínio autorizado.

Por esses motivos, os empresários e o terceiro setor estão requerendo participação na governança da internet para compor, juntamente com os representantes internacionais do governo e academia, a estrutura da ICANN. Esse interesse se relaciona com os casos conflituosos entre as marcas e os nomes de domínio, sendo um meio apropriado de resolver controvérsias entre os dois institutos.

4.2.3 Nomes de domínio *versus* marcas

Sabemos que o nome de domínio é único. Porém, isso não impede que haja conflitos das mais variadas formas. Principalmente quando o nome de domínio confunde-se com marca, pois, o registro desta se procede de acordo com o princípio da especialidade, sendo comum a existência de marcas semelhantes ou idênticas, como, v.g, “Veja”, referindo-se a produtos de limpeza, e “Veja”, referente à uma revista da editora “Abril”.

Nesse sentido, escreve Marcelo deLuca Marzochi (2000, p. 54):

Segundo Clóvis Silveira, ‘enquanto um nome de domínio é único, uma marca de produto ou serviço pode estar repetida em muitas classes de marcas e ter proprietários diferentes’. Então, somente seria objeto de discussão o domínio que estivesse sendo usado como marca.

Há possibilidade então, de um indivíduo registrar nome de domínio utilizando marca alheia e que pertence ao mesmo setor de mercado, impedindo

assim, que o real proprietário da marca tenha registro do nome de domínio com o respectivo signo. Além disso, ocorrerá confusão entre os usuários da página *web* pela associação errônea feita entre a origem empresarial e a marca.

Nesses casos, aplica-se o direito marcário para dirimir os conflitos, por guardarem relação com a concorrência desleal, confusão do público alvo, e não obediência ao princípio da exclusividade no uso da marca.

Outro caso baseia-se no registro de nome de domínio composto por marca idêntica ou semelhante, porém, a marca possui registro em outro país, e pertence à mesma categoria de mercado. Nessa situação, observa-se o princípio “*first come, first served basis*” se houver boa-fé, e não se aplica o artigo 124, inciso XXIII da Lei nº 9279/96 (sem sentido). Entretanto, por analogia, a lei será aplicável nos casos em que predominar a má-fé, já que há imitação de marca estrangeira. Sendo que o dispositivo, de acordo com Geraldo Honório de Oliveira Neto (*apud* MARTINS, 2009, p.111) :

(...) aplica-se no caso em que o depositante em razão de sua atividade, evidentemente não poderia deixar de conhecê-la e se a marca se destina a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, havendo risco de confusão ou associação com aquela marca.

Percebemos que apesar da *internet* trazer fatos novos e que não estão regulamentados em nosso ordenamento jurídico, é possível a utilização de princípios gerais do direito, bem como a analogia.

Conflitos relacionados à marca e ao registro de domínio tornam-se corriqueiros quando o site utiliza em sua estrutura marca que corresponde a diversos setores da atividade comercial.

Esse é um dos motivos que dificulta a integralização do direito marcário com as regras pertinentes à *internet*.

De acordo com Kaminski (2003, p. 251 e 252):

Quando do registro, diante da inviabilidade prática de análise criteriosa caso a caso no caso de domínios, uma alternativa poderia ser a integração do banco de dados de registro de domínios (Registro.br) com o de marcas (Inpi). Mas o empecilho mais evidente é a existência de diversas classes

para o registro de marcas, e que as condições para o registro de marca são muito mais austeras e solenes.

Quando o conflito tiver base na marca de alto renome ou notoriamente conhecida, pode-se evidentemente utilizar as normas de direito de marcas para solucionar os litígios, pois estas têm proteção especial, configurando a concorrência desleal e vantagem ilícita.

O “Registro.br” adota a conduta de não realizar alguns registros de nome de domínio, principalmente quando se trata de marcas. Ângela Bittencourt Brasil (2009, p. 431) explica que essa postura advém da Lei de Propriedade Industrial e do Comitê Gestor da *Internet*, que “relaciona domínios irregistráveis e entre eles, palavras que possam conduzir terceiros a erro, como no caso de marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas”.

Mas, se o caso a ser solucionado tratar-se apenas de marca registrada em outro setor mercadológico, deverá permanecer o princípio da “primeira posse”, juntamente com a análise da existência de boa-fé. E se não houver risco de causar confusão entre os usuários da internet, não se poderá alegar conflito.

Nesta seara, percebemos a dificuldade encontrada, principalmente pela marca e nome de domínio não se confundirem:

a marca não pode ser um critério isolado, no caso de ser comparada com um nome de domínio, nome comercial ou razão social, sob pena de o detentor da marca conseguir obstar, hipoteticamente, todo e qualquer registro contendo a marca, seja qual for o Domínio de Primeiro Nível (DPN), o que não nos parece justo e coerente aos princípios da internet (KAMISNKI, 2003, p. 252).

Há casos ainda, em que é difícil uma solução pacífica e uniforme entre os Tribunais, sendo o “direito” utilizado de forma casuística. Kaminski (2003, p.252) nos mostra um exemplo: “registro de duas marcas (ex.: ‘uol-terra.com.br’), que pertencem a duas empresas alheias ao registrante. Na ocorrência de litígio, qual teria a prerrogativa de posse, ou nenhuma delas?”. Com essa variedade de conflitos, seria necessário uma legislação específica para esses casos, pois não é sempre que se pode utilizar a analogia.

4.3 Casos que não configuram conflitos

Os nomes de domínio podem ser formados por expressões genéricas, e, entretanto, ser motivo de disputa por coincidir com alguma marca. Mas nestes casos, não há impedimento para que o nome de domínio seja registrado, já que de acordo com Martins (2009, p. 112) “a marca constituída por elementos genéricos carentes de capacidade distintiva não pode ser registrada”.

Não configura conflito também, os casos em que o nome de domínio é semelhante a uma marca, porém sem fins comerciais, com páginas sem conteúdo econômico. Desse modo, não ocorre a confusão do público que irá acessar a página e, portanto, o registro de nome de domínio está liberado.

A prática conhecida por *metatags* é outro caso que não se enquadra nos conflitos entre nome de domínio e marca, apesar de existir relação entre eles. Conforme Ivo Waisberg (2003, p. 423):

Ressalte-se que a conduta ora examinada não se confunde com o registro de domínio utilizando marca de outro titular, questão cujo potencial de geração de conflitos é muito maior e cujos reflexos de afronta a direitos intelectuais também são mais claros. Aqui existe uma indução do mecanismo de busca.

Essa prática é realizada através de sites de busca, no qual o usuário ao pesquisar uma palavra, acaba encontrando diversas opções. Isso é possível porque os sites de busca utilizam programas que captam as palavras por meio de códigos e somente uma parcela desses códigos é visualizada pelo usuário. Com isso, de acordo com Ivo Waisberg (2003, p. 423):

Um site pode inserir nesses códigos os chamados *metatags*, palavras que se relacionem a outra empresa concorrente ou não. Por exemplo: o site da Coca-Cola poderia inserir a palavra *Pepsivárias* vezes em SUS códigos e a pesquisa feita por *Pepsi* acabaria tendo como um dos resultados a aparição do site da Coca. Dependendo do número de inserções, o site da Coca poderia ser um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro a aparecer.

Portanto a prática abusiva de *metatags* está mais relacionada ao princípio da boa-fé objetiva do que aos conflitos entre marca e nome de domínio propriamente dito.

5MEIOS DE SOLUÇÃO

Nomes de domínio e marcas estão constantemente relacionados, sendo inevitável o surgimento de conflitos entre esses institutos, como citados no capítulo anterior.

Por ser, a *internet*, algo recente e inovador para o ambiente jurídico, muitas questões ainda não possuem uma solução específica, havendo uma legislação precária a esse respeito.

Apesar de a esfera judicial ter competência para dirimir esses conflitos, o “mundo virtual” necessita de respostas mais rápidas e condizentes com a sua natureza própria evolutiva.

Diante desse fato, muitos doutrinadores sugerem ideias que poderiam ser aplicadas com o intuito de resolver esses litígios, e até mesmo de evitá-los.

Quanto ao registro de domínio que faz uso de marcas alheias e que caracteriza pirataria, Marcelo de Luca Marzochi (2000, p. 55) nos propõe que:

(...) a solução para essa questão seria delegar a responsabilidade em relação ao combate desse tipo de pirataria ao órgão responsável pelo registro do nome de domínio. Com isso evitar-se-ia, pelo menos, os problemas com os domínios registrados no Brasil, os terminados em .br. todavia o órgão de registro alega não ter poderes para decidir sobre propriedade de marcas, pois isso seria objeto de decisão do Poder Judiciário. E os provedores alegam que são simples prestadores de serviço e com o crescimento acelerado da Internet fica impossível a fiscalização.

Outra maneira encontrada pelos *jus peritos* seria a privatização dos nomes de domínio, já que estes são um recurso global. Conforme discorre AnupamChander, (2003, p. 94 e 95):

Com a ideia de acesso universal aos serviços telefônicos, podemos aplicar esses recursos financeiros para tentar pôr fim à divisão digital. Desse modo, a privatização dos nomes de domínio ajudaria a criar a infraestrutura necessária para trazer os benefícios da Era da Informação a todas as pessoas do planeta.

Há quem diga que, a solução estaria relacionada à uma prévia consulta à listagem de marcas existentes, pois assim o nome de domínio pretendido poderia ser impedido de registro quando houvesse colidência com marcas. Entretanto, conforme ensina Rafael Tárrega Martins (2009, p. 117):

o problema está no grande número de institutos de marcas existentes e que deveriam consultar-se para garantir a ausência de conflito. Muitos deles mantêm um serviço de consulta pela *internet* – gratuito ou prévio pago de uma taxa -, mas outros tantos sequer têm página web. Em tais circunstâncias a obrigatoriedade de realização dessa busca prévia encareceria o processo de registro de nomes de domínio, além de deixá-lo extremamente lento.

Sobre a criação de órgãos especializados em questões de marcas e nomes de domínio, o juiz “José Luiz Borges Germano da Silva – TRF da 4ª Região” disse em uma entrevista que não seria preciso:

Porque os juízes normalmente julgam muitas matérias que eles não estão, vamos dizer assim, que eles não são especialistas nos assuntos. A função jurisdicional não pressupõe uma especialização, um conhecimento específico sobre as matérias em julgamento. Quando a matéria for muito técnica, muito especializada, o juiz pode se valer de peritos, que lhes trazem as informações, e com base nessas informações ele então presta a jurisdição, ele julga o caso. Acho que não é necessário. As varas, os Tribunais especializados, eles surgem mais em função da quantidade de casos e não da qualidade desses casos que têm que ser julgados, isto é, não em função da matéria ser especializada ou não, mas em função de ter uma quantidade muito grande, aí então se especializa pela quantidade, pela razão de que há muitos processos idênticos sobre a mesma matéria para serem julgados, e não porque os juízes precisem conhecer determinada matéria. Por exemplo: nós estamos na Justiça Brasileira há décadas julgando, muitas vezes, casos que envolvem perícias médicas, que envolvem avaliações, que envolvem perícias agrônomicas, químicas, e nem por isso se pensou em criar uma vara especializada em questões médicas, para questões químicas ou para questões envolvendo a ciência matemática ou engenharia (SILVA apud KAMINSKI, 2003, p. 255).

As vias judiciais, portanto, ainda são o meio comum utilizado para solucionar essas controvérsias causadas pelo atrito entre domínios e marca no Brasil.

5.1 Meios judiciais

A via judicial, apesar de ter um procedimento lento se comparado com a velocidade do mundo virtual, já decidiu vários julgados e é amplamente acionada, mesmo havendo outros meios para dirimir conflitos dessa espécie.

As medidas tomadas são de caráter civil, podendo também incidir na esfera penal, no qual para Oliveira (2012, p. 182) “... as peças aplicáveis dependerão de cada caso, ou seja, são cabíveis medidas cautelares ou medidas satisfativas de procedimento ordinário”.

As marcas, como vimos, constituem ao titular, o direito de propriedade, portanto, são cabíveis nesses casos as ações possessórias contidas em nosso ordenamento nos artigos 920 a 933 do Código de Processo Civil.

Nesses casos, as ações possessórias visam proteger o registro marcário, impossibilitando que terceiros de má-fé façam uso da marca na estrutura de nomes de domínio, ou mesmo nas páginas *web*. Entretanto, como já foi citado, nem todos são do entendimento de que a propriedade da marca implique em um direito absoluto a ponto de atingir outros institutos como os nomes de domínio.

Geralmente, os casos de má-fé resultam em concorrência desleal ou indevida, interferindo na livre concorrência. E, o Brasil, por ser um país signatário da Convenção de Paris/ 1883, a prática de condutas desonestas, abusivas e que causem enriquecimento ilícito e confusão entre o público alvo, são condenadas.

Além das sanções penais, poderá ser assegurado o direito de perdas e danos, conforme ensina Waldo Fazzio Fúnior (2010, p. 104):

(...) o art. 129 do CPI assegura ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos no Código de Propriedade Industrial, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

As medidas devem ser aplicadas de modo eficaz, garantindo assim, segurança ao titular da marca, e podem ser de natureza liminar para conferir celeridade, cessando a violação. Explica Viviane Oliveira (2012, p. 182), que:

Há também as medidas com liminares satisfativas, que possuem em sua essência a antecipação do mérito, ao contrário das medidas cautelares. Tal antecipação está intimamente ligada ao aparente direito, risco de ameaça ao resultado útil da medida (cautelaridade) ou abuso do direito de defesa, conhecido como meramente cautelar, mas sim o de garantir a entrega da prestação jurisdicional em vista da ausência de elementos concretos de defesa capazes de modificar a cognição sumária (verossimilhança) favorável ao autor.

Podemos concluir que mesmo não havendo especialização sobre nomes de domínio, é possível o poder judiciário resolver as várias controvérsias existentes, com base na legislação atual e adotando os princípios gerais do direito.

5.2UDRP

Para aqueles que preferem ter uma resposta mais técnica em relação a uma disputa por nome de domínio, pode-se utilizar de meios alternativos para solucionar a lide.

Uma dessas opções seria a aplicação da UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* – Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nome de Domínio), adotada pela ICANN desde outubro de 1999, e substitui a NSI (*Network Solution Inc.*) (MARTINS, 2009, p. 125).

Porém, de acordo com referido autor, essa política necessita primeiramente de provedores:

A ICANN não aplica diretamente a política, mas por intermédio de seus provedores acreditados, o primeiro dos quais foi a OMPI (desde 1 de dezembro de 1999). As outras entidades autorizadas são a *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) (desde 28 de fevereiro de 2002), o *The National Arbitration Forum* (NAF) (desde 23 de dezembro de 1999), e mais recentemente *The Czech Arbitration Court* (CAC) (desde

janeiro de 2008). Cada uma dessas entidades segue as regras da Política Uniforme e de suas normas procedimentais, mas têm liberdade para estabelecer um regulamento complementar (MARTINS, 2009, p. 125).

Como foi mencionado, o primeiro provedor com capacidade para dirimir conflitos entre nomes de domínio utilizando a UDRP foi a OMPI.

Sobre o tema, escreve Rafael Tárrega Martins (2009, p. 131):

A OMPI foi o primeiro provedor acredita pela ICANN para a resolução de conflitos nomes de domínio/ marcas com base na política uniforme, estando autorizada para tal mister desde 1 de dezembro de 1999. Por meio de seu Centro de Mediação e Arbitragem em 2007 tramitou um total de 2156 demandas e até março de 2008 já havia recebido 482 casos. Está habilitada para a resolução de controvérsias relacionadas com os gTLD ('.com', '.net', '.org', '.biz', '.info' etc). quanto aos ccTLD somente atua em relação àqueles países ou territórios com os quais tenha firmado um acordo de cooperação, como é o caso da Espanha ('.es'), França ('.fr'), Austrália ('.au') etc.

As vantagens de se resolver os conflitos pelo procedimento administrativo da ICANN são várias, já que este modo proporciona uma tramitação mais célere, com duração acerca de dois meses apenas para a demanda. Os custos também são reduzidos, não há a necessidade de se contratar advogados, e, além disso, o litígio será resolvido através dos provedores acreditados, que é composto por profissionais especializados na área. Dessa forma:

Em menos de dois anos, A Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio, mais conhecida como UDRP, da *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* – Iann, resolveu mais de 3000 disputas envolvendo mais de 6000 nomes de domínio. Com alcance mundial, retorno rápido e tarifas baratas, a UDRP é altamente elogiada como exemplo brilhante do potencial da resolução alternativa de disputas on-line, com seus adeptos sugerindo que este modelo possa ser usado para outras disputas jurídicas de e-commerce (GEIST, 2003, p. 134).

Uma das desvantagens desse procedimento em relação a via judicial, é que a decisão baseada na UDRP, segundo Martins (2009, p. 129) “ não suspende obrigatoriamente um processo judicial, nem produz litispendência ou coisa julgada”. Sendo assim, o poder judiciário não está vinculado às políticas do ICANN.

A outra crítica feita a essa política, é sobre a existência de “*forum shopping*”, ou seja, “escolha estratégica de foro”, favorecendo mais o demandante que é detentor da marca do que a parte que simplesmente detém o nome de domínio.

De acordo com Rafael Tárrega Martins (2009, p. 138), o “*forum shopping*” consiste na:

Possibilidade que tem o demandante de escolher ou propor uma demanda no foro que lhe seja mais vantajoso, isto é, naquele em que sua probabilidade de êxito é maior. Para afastar ou mitigar a existência do caso e em benefício de uma das partes, os Estados estabelecem as normas objetivas de determinação da competência dos órgãos judiciais.

Apesar das críticas, a UDRP é amplamente utilizada, sendo que seu procedimento é simples e se inicia com a apresentação da reclamação do autor a uma câmara arbitral aprovada pela ICANN, especificando a quantidade de membros dessa câmara, que poderá ser formada por um ou três membros. Geist (2003, p. 149) nos ensina que se a câmara arbitral for composta por três membros, “o autor deverá apresentar nomes e contatos de três candidatos de uma lista qualquer ‘*provider*’ aprovado pela ICANN para atuar como árbitro”.

Após análise da reclamação, esta deverá, por meio do “*provider* – provedor arbitral”, ser remetida ao réu, que irá apresentar resposta no prazo de 20 dias. Se assim não o fizer, o caso será decidido com base apenas nas provas do autor. Neste momento também, o réu poderá solicitar que a câmara seja formada por três membros, caso o autor tenha solicitado apenas um membro. Conforme explica Michael Geist (2003, p. 149 e 150), a escolha desses árbitros será feita da seguinte forma:

(...) um árbitro será escolhido da lista de candidatos fornecida pelo autor, e um outro da lista fornecida pelo réu. O terceiro árbitro será indicado pelo ‘*provider*’ a partir de uma lista de cinco candidatos apresentada por ele às partes, sendo que a seleção entre os cinco será feita ‘de maneira razoável e equilibrada entre as preferências de ambas as partes’. A abordagem típica é permitir que cada uma das partes elimine até dois nomes da lista de cinco.

A UDRP para garantir uma decisão justa, exige que os árbitros sejam imparciais, tratando as partes com igualdade, fornecendo a chance para cada uma delas apresentar os seus argumentos. É importante ressaltar que a decisão proferida não tem caráter de “sentença arbitral”, podendo a parte insatisfeita propor demanda por meios judiciais.

5.3 Saci-adm

Até o ano 2010, a única opção para o brasileiro resolver controvérsias sobre nomes de domínio com ccTLD “.br” era recorrer às vias judiciais.

Entretanto, conforme discorre Blum (2013, p. 126):

(...) O Judiciário permanece sobrecarregado, enquanto a sociedade – incentivada pelo uso crescente das novas tecnologias, acesso facilitado às informações e pela globalização – exige respostas mais rápidas para os dissabores do dia a dia.

Diante disso, foi preciso que o Comitê Gestor da Internet propusesse um modo extrajudicial para solução desses casos. E então, por meio da Resolução “CGI.br - 2010-003”, foi criado o Saci-adm, ou seja, o “Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Domínios sobre o ‘.br’”.

Esse sistema vigora desde a data de 1 de outubro de 2010, e visa decidir casos sobre cancelamento, manutenção ou transferência do registro de nome de domínio (sob o “.br”).

A adoção desse procedimento, certamente está trazendo soluções mais técnicas e céleres. A outra consequência baseia-se no fato de que,

As disputas por nomes de domínios na internet brasileira podem agora ser resolvidas no Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – *World Intellectual Property Organization* (WIPO), além da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (primeira instituição credenciada para processar o Saci-adm) (OLIVEIRA, 2012, p. 186).

Nos casos em que a reclamação for dirigida à OMPI, o procedimento ocorrerá sob o idioma português e sua tramitação se dará por brasileiros especializados no assunto. Ressalte-se que somente poderão requerer soluções por meio do Saci-adm, os nomes de domínio renovados ou registrados após o período de outubro de 2010, quando houve a cláusula inserindo o Saci-adm no regulamento do “Registro.br”, sendo uma boa alternativa para os brasileiros que detém um nome de domínio sob “.br”.

6 CONCLUSÃO

Através do estudo realizado neste trabalho sobre os conflitos existentes entre o registro de marcas e nomes de domínio, é possível afirmar que a aplicação do sistema Saci-adm trouxe praticidade e celeridade na resolução de muitas disputas no Brasil.

Antes do ano de 2010, ano em que a resolução 003/2010 CGI.br entrou em vigor, os brasileiros tinham somente a via judicial como meio de resolver esta espécie de litígio.

O que dificulta a solução dessas disputas sobre nomes de domínio é a diferença de princípios que norteiam os institutos. Pois incidem sobre as marcas os princípios da territorialidade e especialidade, enquanto que os princípios norteadores dos nomes de domínio são a extraterritorialidade e a unicidade.

Vale ressaltar que alguns doutrinadores entendem que o sistema judiciário é suficiente para dirimir essas controvérsias, pois estes há muito tempo, julgam diversos casos específicos e, além disso, podem requerer a ajuda de peritos para esclarecimento de dados técnicos.

Diante das pesquisas feitas, os principais conflitos encontrados no Brasil, dizem respeito às piratarias de nomes de domínio, como é o caso do *cybersquatting* e do *typosquatting*. O primeiro consiste em utilizar uma marca para compor o nome de domínio, e vendê-lo por preços altos após um determinado tempo; o segundo implica em erros ortográficos propositais no endereço eletrônico a fim de iludir os usuários.

Além dessas espécies de confronto, são comuns os casos em que marcas semelhantes ou até mesmo idênticas possuem registro junto ao INPI, porém em categorias diversas, e isso acaba dificultando o registro de nomes de domínio, já que este deve ser único. Desse modo, é importante analisar a boa-fé do indivíduo e utilizar o princípio da primeira posse.

Assim, conforme posicionamento de muitos doutrinadores, é possível a resolução de vários conflitos através do ordenamento jurídico e princípios já

existentes, não sendo necessária a criação de normas ou meios específicos para dirimir os conflitos relacionados aos nomes de domínio.

Entretanto, o mundo virtual possui uma evolução própria e diferente do meio judicial, necessitando de soluções rápidas para suas divergências, sob pena de causar grandes danos e injustiças.

Com isso, é preciso que haja um sistema especializado em resolver essas questões de maneira técnica, célere e econômica. E o sistema Saci-adm implantado a partir de 2010, trouxe aos brasileiros um meio eficaz para solucionar problemas envolvendo nomes de domínio sob o “.br”.

Esse modo extrajudicial consiste na resolução de disputas entre nomes de domínio através do OMPI- “Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual”, sendo que a tramitação será realizada por técnicos brasileiros, e em conformidade com a resolução 003/2010 CGI.br.

Conclui-se, portanto, que esse sistema proporciona vários benefícios, além de trazer uma resposta célere e técnica para as disputas de nomes de domínio, permitindo mais segurança aos usuários e às empresas que utilizam o meio virtual como parte essencial para o sucesso de sua marca.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUSIO, Juliana Canha; BLUM, Renato M. S. Opice (Coords.). **Manual de Direito Eletrônico e Internet**. São Paulo: Lex Editora, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI – Estudos de Direito**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

BAZANELLA, Luciana Sanfelice. **A evolução do gerenciamento de comunicação das marcas**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008.

BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **175º da Independência e 108º da República**. Brasília, DF, 14 maio, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em 30 set. 2013.

_____. Tribunal de Justiça. Região 4. 16ª VARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Domínio Internet ayrtonsenna.com.br constitui marca notória, e que deve ser entregue para utilização dos sucessores do falecido piloto de Fórmula 1. APELAÇÃO CÍVEL Nº 86.382-5. APELANTE: LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM MEU CANTINHO S.C. LTDA. APELADO: AYRTON SENNA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Curitiba. RELATOR: Desembargador SIDNEY MORA. Curitiba, 31 março de 2000. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 5, n. 47, 1 nov. 2000. Disponível em: <<http://jus.com.br/jurisprudencia/16351>>. Acesso em: 26 set. 2013.

_____. Tribunal de Justiça. Região 2. 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Propriedade industrial – uso de domínio virtual. O nome de domínio tem proteção na Lei 9279/96. Apelação nº 990.10.163429-5. Apelante: Restaurante Fasano Ltda e Casa Fasano Eventos Ltda. Apelada: K1 Estacionamento de Domínio. São Paulo. Relator: Desembargador Francisco Loureiro. São Paulo, 27 maio de 2010. **Propriedade Industrial Aplicada Reflexões Para O Magistrado**. São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.sistemaindustria.org.br/publicacao/prop_industrial/files/assets/basic-html/page1.html>. Acesso em 23 out. 2013.

_____. Comitê Gestor da Internet no Brasil: **Resolução CGI.br/RES/2008/008/P**. Disponível em: <<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2008-008>>. Acesso em 14 abr. 2013.

_____. _____. **Resolução CGI.br/RES/2010/003/P**. Disponível em: <<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao001.htm>>. Acesso em: 11 dez. 2011.

BLUM, Renato Opice (coord.). **Direito Eletrônico – A internet e os Tribunais**. Bauru, SP: Edipro, 2001.

CALLEGARI, Vera Elisete V. L. CRETELLA Neto, José (coord.). **Direito Comercial**. v. 5, t.I; Rio de Janeiro: Forense, 2008.

CASTRO, Clarice Marinho Martins de. Nome de domínio na Internet e legislação de marcas. **Jus Navegandi**, Teresina, ano 2, n. 21, 19 nov. 1997. Disponível em <<http://jus.com.br/revista/texto/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas>>. Acesso em 13 abr. 2013.

CETIC.br. Panorama Setorial da Internet: A dinâmica do registro de nomes de domínio ao redor do mundo. **15 anos do CGI.br**, ano 2, n. 3, 2010. Disponível em: <<http://www.cgi.br/publicacoes/revista/edicao03/txt.html>>. Acesso em 18 abr. 2013.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – Direito de empresa**. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

DUARTE, Audrey Marques. **Branding em ambiente digital: o reposicionamento da marca na internet**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Santos, 2008.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. 11 ed; São Paulo: Atlas, 2010.

GABRIEL, Sérgio. **Direito Empresarial – Coleção Exame da Ordem**. v. 3; São Paulo: Atlas, 2010.

GIACCHETTA, André Zonaro; LEITE, Márcio Junqueira; PIRRÒ, Vanessa. A resolução nº 107/2013 do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Novas regras para reconhecimento e registro de marcas de alto renome. **Pinheiro Neto Advogados** – Anexo Biblioteca, Informa nº 2268. Disponível em: <<http://www.pinheironeto.com.br/publicacao/3997>>. Acesso em 23 de set. 2013.

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

LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.). **Direito e Internet – Aspectos Jurídicos Relevantes**. Bauru, SP: Edipro, 2001.

MARQUES, Jader; SILVA, Maurício Faria da (orgs.). **O Direito na Era Digital**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio**. 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet: Nome de Domínio e Marcas: aproximação ao tema e notas sobre solução de conflitos**. Campinas, SP: Servanda Editora, 2009.

MARZOCHI, Marcelo de Luca. **Direito.br : Aspectos jurídicos da Internet no Brasil**. São Paulo: LTr, 2000.

NOGUEIRA, Sandro D'Amato. **Manual de direito eletrônico: introdução à era da certificação digital e da assinatura eletrônica**. 1. ed. Leme, SP: BH, 2009.

REGISTRO de Domínio para a internet no Brasil: **Domínios .br – Preços**. Disponível em: <<http://registro.br/dominio/valor.html>>. Acesso em 13 abr. 2013.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado**. São Paulo: Método, 2011.

REGISTRO de Domínio para a internet no Brasil: **Domínios .br – Regras**. Disponível em: <<http://registro.br/dominio/regras>>. Acesso em 12 abr. 2013.

REVISTA DO ADVOGADO: **Arbitragem**. São Paulo: ano XXXIII. n 119, abril. 2013.

REVISTA DO ADVOGADO: **Direito e internet**. São Paulo: ano XXXIII. n 115, abril. 2012.

ROCHA FILHO, Valdir de Oliveira (Coord.). **O Direito e a Internet**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. Campinas, SP: Servanda Editora, 2008.

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

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial – Teoria Geral e Direito Societário**. v.1. 4 ed. São Paulo : Editora Atlas S.A, 2012.

VOLPI NETO, Angelo. **Comércio eletrônico - direito e segurança**. 1 ed. 9ª reimpr.; Curitiba, PR: Juruá Editora, 2011.

ANEXO A -CGI.br/RES/2008/008/P- Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio

São Paulo, 28 de novembro de 2008

O COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br – reunido na sua 9ª.Reunião Ordinária, em 28 de novembro de 2008, em sua sede, no NIC.br, naCidade de São Paulo – SP, decide, por unanimidade, aprovar a seguinteResolução:**CGI.br/RES/2008/008/P - PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE NOMES DEDOMÍNIO.**

O Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, no uso das atribuições que lheconfere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995 e o DecretoNº 4829/03, de 3 de setembro de 2003, **resolve:**

CAPÍTULO I – PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO DISPONÍVEIS

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

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

Art. 2º - É permitido o registro de nome de domínio apenas para entidades quefuncionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conformedisposto nesta Resolução. No caso de empresas estrangeiras poderá ser concedido oregistro provisório, mediante o cumprimento das exigências descritas no artigo 6º,desta Resolução.

Art. 3º - Define-se como Domínio de Primeiro Nível, DPN, os domínios criados sob occTLD .br, nos quais disponibilizam-se registro de subdomínios segundo as regrasestabelecidas nesta Resolução. Um nome de domínio escolhido para registro sob umdeterminado DPN, considerando-se somente sua parte distintiva mais específica,deve:

I. Ter no mínimo 2 (dois) e no máximo 26 (vinte e seis) caracteres;

II. Ser uma combinação de letras e números [a-z;0-9], hífen [-] e os seguintescaracteres acentuados [â, á, ê, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç];

III. Não ser constituído somente de números e não iniciar ou terminar por hífen;

IV. O domínio escolhido pelo requerente não deve tipificar nome não registrável.

Entende-se por nomes não registráveis aqueles descritos no § único do artigo 1º, desta Resolução.

Parágrafo único - Somente será permitido o registro de um novo domínio quando não houver equivalência a um domínio pré-existente no mesmo DPN, ou quando, havendo equivalência no mesmo DPN, o requerente for a mesma entidade detentora do domínio equivalente. Estabelece-se um mecanismo de mapeamento para determinação de equivalência entre nomes de domínio, que será realizado convertendo-se os caracteres acentuados e o "c" cedilhado, respectivamente, para suas versões não acentuadas e o "c", e descartando os hífen.

Art. 4º - Para a efetivação do registro de nome de domínio o requerente deverá obrigatoriamente:

I. Fornecer os dados válidos do titular do domínio, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do NIC.br. São esses dados:

a) Para Pessoa Jurídica:

1. nome empresarial;
2. número do CNPJ;
3. endereços físico e eletrônico;
4. nome do responsável;
5. número de telefone.

b) Para Pessoa Física:

1. nome completo;
2. número do CPF;
3. endereços físico e eletrônico;
4. número de telefone.

II. Informar, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias, a contar da data e horário da emissão do ticket para registro de domínio, no mínimo 2 (dois) servidores DNS configurados e respondendo pelo domínio a ser registrado;

III. Cadastrar e informar:

a) o contato da entidade, o qual deverá ser representado por pessoa diretamente vinculada à atividade de gestão da entidade, e será responsável pela manutenção e atualização dos dados da entidade, pelo registro de novos domínios e pela modificação dos demais contatos do domínio;

b) o contato administrativo, responsável pela administração geral do nome de domínio, o que inclui eventuais modificações e atualizações do contato técnico e de cobrança. Recomenda-se que este seja uma pessoa diretamente vinculada ao quadro administrativo da entidade;

c) o contato técnico, responsável pela manutenção e alteração dos dados técnicos dos servidores DNS. Recomenda-se que este seja representado pelo provedor, caso possua um, ou por pessoa responsável pela área técnica da entidade;

d) o contato de cobrança, responsável pelo fornecimento e atualização do endereço eletrônico para envio dos boletos para pagamentos e cobranças. Recomenda-se que este seja uma pessoa diretamente vinculada ao quadro funcional da entidade;

Parágrafo único. Todas as comunicações feitas pelo CGI.br e pelo NIC.br serão realizadas por correio eletrônico. As notificações comprovadamente enviadas para o endereço eletrônico cadastrado serão consideradas válidas.

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;

II. A eventual criação e o gerenciamento de novas divisões e subdomínios sob o nome do domínio registrado;

III. Fornecer ao NIC.br dados verídicos e completos, e mantê-los atualizados;

IV. Atender à solicitação de atualização de dados ou apresentação de documentos feita pelo NIC.br, quando for o caso;

V. Manter os servidores DNS funcionando corretamente;

VI. Pagar tempestivamente o valor correspondente à manutenção periódica do nome de domínio.

Art 6º - Será concedido o registro provisório às empresas estrangeiras, mediante:

I. A nomeação de um procurador legalmente estabelecido no país;

II. A entrega de procuração com firma reconhecida no país de origem da empresa, delegando poderes ao procurador para registro, cancelamento e transferência de propriedade do domínio, para a alteração do contato da entidade e para representá-lo judicialmente e extrajudicialmente;

III. A entrega de declaração de atividade comercial da empresa, com firma reconhecida no país de origem desta, onde deverá obrigatoriamente constar a razão social, o endereço completo, o telefone, o objeto social, as atividades desenvolvidas, o nome e o cargo do representante legal;

IV. A entrega de declaração de compromisso da empresa, com firma reconhecida no país de origem desta, assumindo que estabelecerá suas atividades definitivamente no Brasil, no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento pelo NIC.br desses documentos;

V. A legalização consular da procuração, da declaração de atividade comercial e da declaração de compromisso, a ser realizada no Consulado do Brasil no país de origem da empresa;

VI. A tradução juramentada da procuração, da declaração de atividade comercial e da declaração de compromisso;

VII. A entrega da cópia do CNPJ ou do CPF do procurador;

VIII. A entrega do ofício do procurador indicando o ID do contato da entidade estrangeira.

CAPITULO II – DA RESERVA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE DOMÍNIO E DO TRATAMENTO DOS DOMÍNIOS CANCELADOS

Art. 7º - O CGI.br pode, sempre que houver interesse ou necessidade, reservar para si nomes de domínios que não estejam atribuídos.

Art. 8º - No ato de registro de um domínio e quando de sua renovação serão cobrados os valores estabelecidos pelo CGI.br pela manutenção periódica do domínio.

Parágrafo único - Os DPNs .gov.br, .mil.br, .edu.br, .can.br, jus.br e .br são isentos do pagamento da manutenção.

Art. 9º - O cancelamento de um nome de domínio registrado sob um DPN poderá se dar nas seguintes hipóteses:

I. Pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil exigida pelo NIC.br;

II. Pelo não pagamento dos valores referentes à manutenção do domínio, nos prazos estipulados pelo NIC.br;

III. Por ordem judicial;

IV. Pela constatação de irregularidades nos dados cadastrais da entidade, descritas no art. 4º, inciso I, alíneas “a e b”, itens 1 e 2, após constatada a não solução tempestiva dessas irregularidades, uma vez solicitada sua correção pelo NIC.br;

V. Pelo descumprimento do compromisso estabelecido no documento mencionado no inciso IV, do art. 6º, desta Resolução.

§ 1º - No caso previsto no inciso IV, o titular do domínio será notificado por meio do contato da entidade e administrativo para satisfazer, no prazo de 14 (quatorze) dias, à exigência, decorridos os quais e não tendo havido atendimento adequado, o registro poderá ser cancelado;

§ 2º - Em qualquer hipótese de cancelamento do domínio não assistirá ao titular direito a qualquer ressarcimento ou indenização.

Art. 10º - Os domínios cancelados nos termos dos incisos I, II, IV e V poderão ser disponibilizados para novo registro através de processo de liberação, que possibilita a candidatura de interessados ao respectivo domínio, conforme os seguintes termos:

I. O NIC.br anunciará em seu sítio na Internet a data de início dos três processos de liberação de domínios cancelados realizados a cada ano;

II. As candidaturas ao nome de domínio serão realizadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do início do processo de liberação estabelecido pelo NIC.br;

III. Expirado o prazo previsto para o final do processo de liberação, não serão aceitos novos pedidos até que a lista de pedidos existentes seja processada;

IV. No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá informar que possui algum diferencial para requerer o registro do domínio que se encontra em processo de liberação. As condições para o exercício dessa opção são:

a) a entidade inscrita no processo de liberação detém o certificado de registro da marca, concedido pelo INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado, ou;

b) o nome de domínio solicitado é idêntico à(s) palavra(s) ou expressão(ões) utilizada(s) no nome empresarial da entidade para distingui-la, sendo facultada a adição do uso do caractere do objeto ou atividade da entidade. Para essa opção, a palavra ou expressão não pode ser de caráter genérico, descritivo, comum, indicação geográfica ou cores e, caso a entidade detenha em seu nome empresarial mais de uma expressão para distingui-la, o nome de domínio deverá ser idêntico ao conjunto delas e não apenas a uma das expressões isoladamente. Essa entidade deverá comprovar que se utiliza deste nome empresarial há mais de 30 (trinta) meses;

c) se comprovado abuso ou falsa declaração, o candidato será responsabilizado por tal ato e, ainda, será prejudicado em suas demais inscrições.

V. É permitida a candidatura a 20 (vinte) domínios diferentes por entidade, em cada processo de liberação;

VI. O resultado do processo de liberação, define que:

a) o nome de domínio que não tiver candidatos no processo de liberação volta a ser considerado totalmente disponível e será liberado para registro ao primeiro requerente que satisfizer as exigências estabelecidas pelo NIC.br;

b) o nome de domínio que tiver apenas um candidato a ele será atribuído, desde que o candidato satisfaça todas as exigências para o registro;

c) o nome de domínio para o qual apenas um único dos candidatos apresentou diferencial declaratório, este candidato único será notificado via endereço eletrônico para que apresente os documentos comprobatórios desse direito. Havendo a comprovação efetiva, o registro do domínio será atribuído a esse candidato;

d) o domínio que tiver dois ou mais candidatos válidos não será liberado para registro e aguardará o próximo processo de liberação;

e) não sendo possível liberar o registro de um domínio pelas regras anteriormente expostas, o domínio voltará a participar dos próximos processos de liberação.

CAPITULO III – DA CONCESSÃO DE DOMÍNIOS RESERVADOS

Art. 11º - O domínio que participe de mais de 6 (seis) processos de liberação consecutivos, sem que seja possível a sua liberação para registro, será excluído de futuros processos de liberação e considerado reservado pelo CGI.br por prazo indeterminado, podendo ser concedido a novo registro na forma estabelecida nos artigos 12º e 13º.

Art. 12º- O registro de um nome de domínio, para o qual não tenha sido declarado diferencial, nos termos do art. 10º, inciso IV, desta Resolução, nos processos de liberação anteriores, resultando, assim, reservado, poderá ser concedido à primeira entidade que o solicitar e comprovar que detém o certificado de registro da marca, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI e idêntico ao nome de domínio solicitado.

Art. 13º - O registro de um nome de domínio, para o qual tenha sido declarado diferencial, nos termos do art. 10º, inciso IV, da citada Resolução, nos processos de liberação anteriores, mas que tenha resultado reservado por não ter havido forma de

discriminação entre os diferenciais declarados, poderá ser concedido seguindo-se o procedimento abaixo:

I. Quando houver a solicitação de registro por entidade que detenha o certificado de registro da marca, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado, todas as entidades que declararam o diferencial nos processos de liberação anteriores à reserva serão notificadas, por email enviado ao contato da entidade, para comprovarem o diferencial que houverem anteriormente declarado. Esse procedimento poderá ter os seguintes resultados:

- a) Se houver somente uma entidade que detenha o certificado de registro da marca, expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado, o registro do domínio será concedido a ela;
- b) Se houver mais de uma entidade que detenha o certificado de registro da marca, expedido pelo INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado, o registro do domínio só será concedido ao solicitante, caso seja ele o detentor da marca mais antiga validamente expedida. Caso contrário o domínio permanecerá reservado.

CAPÍTULO IV – DA SUBDIVISÃO DAS CATEGORIAS DE DOMÍNIOS

Art. 14º - Os DPNs sob o ccTLD .br se subdividem da seguinte forma:

I. DPNs com restrição e destinados exclusivamente a Pessoas Jurídicas:

- a) .am.br, destinado a empresas de radiodifusão sonora AM. Exige-se o CNPJ e a autorização da Anatel para o serviço de radiodifusão sonora AM;
- b) .coop.br, destinado a cooperativas. Exige-se o CNPJ e comprovante de registro junto a Organização das Cooperativas Brasileiras;
- c) .edu.br, destinado a Instituições de Ensino e Pesquisa Superior, com a devida comprovação junto ao Ministério da Educação e documento comprovando que o nome de domínio a ser registrado não é genérico, ou seja, não é composto por palavra ou acrônimo que defina conceito geral ou que não tenha relação com o nome empresarial ou seus respectivos acrônimos.
- d) .fm.br, destinado a empresas de radiodifusão sonora FM. Exige-se o CNPJ e a autorização da Anatel para o serviço de radiodifusão sonora FM;
- e) .gov.br, destinado ao Governo Brasileiro (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), ao Ministério Público Federal, aos Estados e ao Distrito Federal. Excetuados os órgãos da esfera federal, os demais deverão ser alojados sob a sigla do Estado correspondente (ex: al.gov.br, am.gov.br, etc). Exige-se o CNPJ e a autorização do Ministério do Planejamento;
- f) .g12.br, destinado a instituições de ensino fundamental e médio. Exige-se CNPJ e a comprovação da natureza da instituição;
- g) .mil.br, destinado aos órgãos militares. Exige-se CNPJ e a autorização do Ministério da Defesa;
- h) .org.br, destinado a organizações não governamentais e sem fins lucrativos. Exige-se a comprovação da natureza da instituição e o CNPJ. Em casos especiais, a exigência do CNPJ para essa categoria poderá ser dispensada;

i) .psi.br, destinado a provedores de serviços Internet em geral. Exige-se o CNPJ e comprovação de que a entidade é um provedor de acesso à Internet, bem como o contrato de backbone ou o contrato social, desde que comprove no objeto social de que se trata de um provedor de serviço.

II. DPNs sem restrição e destinados a Pessoas Jurídicas:

- a) .agr.br, destinado a empresas agrícolas e fazendas;
- b) .art.br, destinado a instituições dedicadas às artes, artesanato e afins;
- c) .com.br, destinado a instituições comerciais;
- d) .esp.br, destinado a entidades relacionadas a esportes em geral;
- e) .far.br, destinado a farmácias e drogarias;
- f) .imb.br, destinado a imobiliárias;
- g) .ind.br, destinado a instituições voltadas à atividade industrial;
- h) .inf.br, destinado aos fornecedores de informação;
- i) .radio.br, destinados a entidades que queiram enviar áudio pela rede;
- j) .rec.br, destinado a instituições voltadas às atividades de recreação e jogos, em geral;
- k) .srv.br, destinado a empresas prestadoras de serviços;
- l) .tmp.br, destinado a eventos temporários, de curta duração, como feiras, seminários, etc;
- m) .tur.br, destinado a entidades da área de turismo.
- n) .tv.br, destinado a entidades que queiram enviar vídeo pela rede;
- o) .etc.br, destinado a instituições que não se enquadrem em nenhuma das categorias acima.

III. DPNs sem restrição destinados a Profissionais Liberais:

- a) .adm.br, destinado a administradores;
- b) .adv.br, destinado a advogados;
- c) .arq.br, destinado a arquitetos;
- d) .ato.br, destinado a atores;
- e) .bio.br, destinado a biólogos;
- f) .bmd.br, destinado a biomédicos;
- g) .cim.br, destinado a corretores;
- h) .cng.br, destinado a cenógrafos;
- i) .cnt.br, destinado a contadores;
- j) .ecn.br, destinado a economistas;
- k) .eng.br, destinado a engenheiros;
- l) .eti.br, destinado a especialistas em tecnologia de informação;
- m) .fnd.br, destinado a fonoaudiólogos;

- n) .fot.br, destinado a fotógrafos;
- o) .fst.br, destinado a fisioterapeutas;
- p) .ggf.br, destinado a geógrafos;
- q) .jor.br, destinado a jornalistas;
- r) .lel.br, destinado a leiloeiros;
- s) .mat.br, destinado a matemáticos e estatísticos;
- t) .med.br, destinado a médicos;
- u) .mus.br, destinado a músicos;
- v) .not.br, destinado a notários;
- x) .ntr.br, destinado a nutricionistas;
- w) .odo.br, destinado a odontólogos;
- y) .ppg.br, destinado a publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing;
- z) .pro.br, destinado a professores;
- aa) .psc.br, destinado a psicólogos;
- ab) .qsl.br, destinado a radioamadores;
- ac) .slg.br, destinado a sociólogos;
- ad) .trd.br, destinado a tradutores;
- ae) .vet.br, destinado a veterinários;
- af) .zlg.br, destinado a zoólogos.

IV. DPNs sem restrição destinados a Pessoas Físicas:

- a) .nom.br, pessoas físicas, seguindo os procedimentos específicos de registro neste DPN;
- b) .blog.br, destinado a "blogs";
- c) .flog.br, destinado a "foto logs";
- d) .vlog.br, destinado a "vídeo logs";
- e) .wiki.br, destinado a páginas do tipo "wiki";

V. DPN restrito com obrigatoriedade da extensão DNSSEC:

- a) .b.br: destinado exclusivamente às instituições financeiras;
- b) .jus.br: destinado exclusivamente ao Poder Judiciário, com a aprovação do Conselho Nacional de Justiça;

VI. DPN sem restrição, genérico

- a) .com.br, a pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade comercial na rede.
- b) .net.br, a pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade comercial na rede.

VII. DPN pessoa física, especial:

a) .can.br, destinado aos candidatos à eleição, durante o período de campanha eleitoral.

Art. 15º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no site www.cgi.br, revogando-se as disposições em contrário.

Comitê Gestor da Internet no Brasil.

ANEXO B - Política Uniforme para Resolução de Disputas *Domain Name*

Política adotada: 26 de agosto de 1999

Documentos de Implementação aprovado: 24 de outubro de 1999

Notas:

Veja [www.icann.org / udrp / udrp-schedule.htm](http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm) para o calendário de execução.

Esta política foi adotada por todos os registradores credenciados pela ICANN. Ele também tem sido adotada por alguns gestores de domínios com código de país de alto nível (por exemplo, . Nu, . Tv, . Ws).

A política é entre o registrador (ou outra autoridade de registro, no caso de um código de país de domínio de nível superior) e seu cliente (o titular do nome de domínio ou titular). Assim, a política usa "nós" e "nosso" referem-se ao registro e usa "você" e "seu" para se referir ao titular do nome de domínio.

Domain Name Política Uniforme para Resolução de Disputas

(Aprovado pela ICANN em 24 de outubro, 1999)

1. Propósito. Este *Domain Name* Política Uniforme para Resolução de Disputas ("Política") foi adotado pela Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números ("ICANN") atribuídos, são incorporadas por referência a seu Acordo de Registro, e estabelece os termos e condições em relação a uma disputa entre você e qualquer outra parte do que nós (o secretário) sobre o registro ea utilização de um nome de domínio na Internet registrado por você. Processo nos termos do § 4^o desta Política será conduzida de acordo com as Regras para *Domain Name* Política Uniforme para Resolução de Disputas (os "Regimento"), que estão disponíveis em [http://www.icann.org/en/dndr/udrp/ uniforme-rules.htm](http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniforme-rules.htm) e normas complementares do prestador de serviços administrativo-de resolução de disputas selecionado.

2. Suas Representações. Ao aplicar para registrar um nome de domínio, ou pedir-nos para manter ou renovar um registro de nome de domínio, você declara e garante-nos que (a) as declarações feitas em seu Contrato de Registro são completas e precisas (b) para o seu conhecimento, o registro do nome de domínio não irá infringir ou violar os direitos de terceiros, (c) você não registrar o nome de domínio para um fim ilícito, e (d) você não vai conscientemente usar o nome de

domínio em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis. É de sua responsabilidade determinar se o seu registro de nome de domínio infrinjam ou violem direitos de outra pessoa.

Cancelamentos, transferências e mudanças que vão cancelar, transferir ou fazer alterações em registros de nomes de domínio sob as seguintes circunstâncias:

sujeito às disposições do § 8^o, o recebimento de instruções eletrônicas escritas ou apropriado de você ou o seu agente autorizado a tomar tal ação;

o recebimento de uma ordem de um tribunal arbitral, em cada caso, de jurisdição competente, exigindo que tal ação e / ou;

o recebimento de uma decisão de um Painel Administrativo exigir essa ação em qualquer processo administrativo para que você fosse a uma festa e que foi realizado sob esta política ou uma versão posterior desta Política adotada pela ICANN. (Veja o Parágrafo 4 (i) e (k) abaixo).

Podemos também cancelar, transferir ou fazer alterações em um registro de nome de domínio de acordo com os termos do seu acordo de registro ou outros requisitos legais.

Processo Administrativo Obrigatória.

Esses processos serão conduzidos antes que um dos prestadores de serviços administrativo-de resolução de litígios relacionados no [www.icann.org / en / DNDR / udrp / approved-providers.htm](http://www.icann.org/en/DNDR/udrp/approved-providers.htm) (cada, um "Provedor").

Disputas aplicáveis. Você é obrigado a se submeter a um procedimento administrativo obrigatório no caso de um terceiro (a "denúncia") afirma que o provedor for o caso, em conformidade com o Regimento, que

(i) o seu nome de domínio é idêntico ou muito semelhante a uma marca de produto ou serviço em que o autor tem os direitos e

(ii) você não tem direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio, e o seu nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má fé.

No processo administrativo, o reclamante deve provar que cada um desses três elementos estão presentes.

Evidência de registro e uso de má-fé. Para os efeitos do § 4^o (a) (iii), as seguintes circunstâncias, em particular, mas sem limitação, se encontrado pelo Painel de estar presente, será prova do registro e uso de um nome de domínio de má-fé:

circunstâncias indicando que você registrou ou adquiriu o nome de domínio, principalmente com a finalidade de vender, alugar ou de outra forma transferir o registro de nome de domínio para o queixoso, que é o proprietário da marca de produto ou serviço ou a um concorrente do que a reclamante, a título oneroso em excesso de seu documentado *out-of-pocket* custos diretamente relacionados com o nome de domínio, ou

você registrou o nome de domínio, a fim de impedir que o titular da marca de produto ou serviço de refletir a marca em um nome de domínio correspondente, desde que se envolveram em um padrão de tal conduta, ou

you registered the domain name, primarily with the intent to harm the commercial activity of a competitor;

using the domain name, you intentionally tried to attract, for profit, commercial users of the Internet to your site or another on-line location, through the creation of a likelihood of confusion with the trademark of the complainant as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of your *web site* or location or of a product or service on your *web site* or location.

c. Como comprovar seus direitos e interesses legítimos no nome de domínio em resposta a uma reclamação. Ao receber uma reclamação, você deve consultar o § 5º do Regulamento de Procedimento para determinar como a sua resposta deve ser preparada. Qualquer uma das seguintes circunstâncias, nomeadamente, mas sem limitação, se encontrado pelo Painel de ser provado com base em sua avaliação de todas as provas apresentadas, deve demonstrar os seus direitos ou interesses legítimos do nome de domínio para fins de Parágrafo 4 (a) (ii) :

antes de qualquer aviso prévio da disputa, o seu uso, ou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de bens ou serviços, ou

you (as an individual, company or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you did not acquire trademarks registered or rights of service mark, or

that you are using the domain name for non-commercial legitimate purposes or for fair use of the domain name, without the intent to divert consumers from the trademark or service mark in question.

Seleção de Provedor. O queixoso deve selecionar o provedor dentre aqueles aprovados pela ICANN mediante a apresentação da queixa ao Provedor. O Provedor selecionado administrará o procedimento, exceto em casos de consolidação, conforme descrito no parágrafo 4 (f) .

Início do Processo e Processo e Nomeação de Painel Administrativo. As Regras de Procedimento do processo para iniciar e conduzir um processo e de nomeação do júri que vai decidir a disputa (o "Painel Administrativo").

Consolidação. No caso de várias disputas entre você e um queixoso, você ou o queixoso pode pedir para consolidar as disputas antes de um único Painel Administrativo. Este Painel Administrativo poderá consolidar antes de qualquer ou todas essas disputas, a seu exclusivo critério, desde que as disputas sendo consolidadas são regidos por esta política ou uma versão posterior desta Política adotada pela ICANN.

Taxas. Todas as taxas cobradas por um Provedor em conexão com qualquer disputa perante um Painel Administrativo acordo com esta Política serão pagas pelo reclamante, exceto nos casos em que você optar por expandir o Painel Administrativo de um a três painelistas conforme previsto no § 5º (b) (iv) , do

Regulamento de Processo, caso em que todas as taxas serão divididas uniformemente por você e pelo queixoso.

Nosso envolvimento em Processos Administrativos. Nós não, e não, participar da administração ou condução de qualquer procedimento perante um Painel Administrativo. Além disso, não será responsável, como resultado de todas as decisões proferidas pelo Painel Administrativo.

i.Remédios. Os remédios disponíveis a um queixoso nos termos de qualquer procedimento perante um Painel Administrativo será limitada a exigir o cancelamento do seu nome de domínio ou a transferência de seu registro de nome de domínio para o queixoso.

j.Notificação e publicação. O Provedor deverá notificar-nos de qualquer decisão tomada por um Painel Administrativo com relação a um nome de domínio registrado com a gente Todas as decisões sob esta Política serão publicados na íntegra na Internet, exceto quando o Painel Administrativo determinar em um caso excepcional para editar trechos de sua decisão.

Disponibilidade dos processos judiciais. Os requisitos do procedimento administrativo obrigatório previsto no § 4^o não impede que você ou o queixoso de submeter o litígio a um tribunal de jurisdição competente para a resolução independente antes de processo administrativo como obrigatório é iniciado ou após esse processo é concluído. Se um Painel Administrativo decidir que o seu registro de nome de domínio deve ser cancelado ou transferido, vamos esperar 10 (dez) dias úteis (conforme observado no local da sua sede), depois de sermos informados pelo Provedor aplicável da decisão do Painel Administrativo antes aplicação da referida decisão. Nós, então, aplicar a decisão, a menos que tenham recebido de você durante esse dez (10) a documentação oficial período dia útil (como uma cópia de uma queixa, arquivo carimbado pelo funcionário do tribunal) que você iniciou uma ação judicial contra a reclamante em uma jurisdição a que o queixoso apresentou sob o parágrafo 3 (b) (xiii) das Regras de Procedimento. Em geral, essa jurisdição é a localização da sua sede ou de seu endereço, como mostrado na nossa base de dados *Whois*. Veja^o s 1 e 3 (b) (xiii) do Regulamento de Procedimento para obter mais detalhes.) Se recebermos essa documentação dentro do (10) dias úteis dez, não vamos implementar a decisão do Painel Administrativo, e vamos tomar nenhuma ação, até recebermos (i) evidências satisfatórias de uma resolução entre as partes, (ii) evidências satisfatórias para que o seu processo foi indeferido ou retirado, ou (iii) uma cópia de uma ordem de tal tribunal rejeitando o seu processo ou ordenando que você não tem o direito de continuar a usar o seu nome de domínio.

5. Todas as outras disputas e litígios. Todas as outras disputas entre você e qualquer outra parte do que nós em relação ao registro de nome de domínio que não são levados em conformidade com as disposições do procedimento administrativo obrigatório do § 4^o deve ser resolvido entre você ea outra parte através de qualquer tribunal, arbitragem ou outro procedimento que possa estar disponível.

Nosso envolvimento em disputas. Nós não participaremos de qualquer forma, em qualquer disputa entre você e qualquer outra parte do que nós em relação ao registro e uso de seu nome de domínio. Você não deve nos citar como um partido ou de outra forma nos incluir em tal processo. No caso em que estamos nomeados como uma festa em qualquer processo, reservamo-nos o direito de levantar todas e quaisquer defesas consideradas adequadas e tomar qualquer outra ação necessária para nos defender.

Manutenção do Status Quo. Nós não iremos cancelar, transferir, ativar, desativar ou alterar o status de qualquer registro de nome de domínio sob esta Política ressalvado o disposto no § 3º acima.

Transferências durante uma disputa.

a. Transferências de um nome de domínio para um novo titular. Você não pode transferir seu registro de nome de domínio para outro titular (i) durante um procedimento administrativo pendente interposto ao abrigo do § 4º ou por um período de 15 (quinze) dias úteis (como observado no local de nossa principal localização do nosso principal local de negócios), após esse processo, ou (ii) durante um processo judicial pendente ou arbitragem começou a respeito de seu nome de domínio, a menos que a parte a quem o registro de nome de domínio está sendo transferido de acordo, por escrito, para ser vinculado pela decisão do tribunal ou árbitro. Reservamo-nos o direito de cancelar qualquer transferência de um registro de nome de domínio para outro titular que é feita em violação do presente parágrafo.

Alterando registradores. Você não poderá transferir seu registro de nome de domínio para outro registrador durante um procedimento administrativo pendente interposto ao abrigo do § 4º ou por um período de 15 (quinze) dias úteis (conforme observado no local de nossa sede principal), após tal processo está concluído. Você pode transferir a administração do seu registro de nome de domínio para outro registrador durante uma ação judicial ou arbitragem pendente, desde que o nome de domínio registrado com a gente deve continuar a estarem sujeitos ao processo iniciado contra si, de acordo com os termos desta Política. No caso em que a transferência de um registro de nome de domínio para nós durante a pendência de uma ação judicial ou arbitral, tal disputa continuará sujeito ao nome de domínio disputa política do secretário de que o registro de nome de domínio foi transferido.

Modificações da política. Reservamo-nos o direito de modificar esta política a qualquer momento, com a permissão da ICANN. Vamos postar a nossa Política de revista em <URL> pelo menos 30 (trinta) dias corridos antes que se torne eficaz. A menos que essa política já tenha sido invocada pela apresentação de uma queixa ao Provedor, caso em que a versão da Política em vigor no momento em que foi invocada se aplica a você até que a disputa é mais, todas essas mudanças será obrigatória para você com relação a qualquer nome de domínio disputa de inscrição, se o litígio antes, a partir da data efetiva da nossa mudança. No caso em que você se oponha a uma mudança na presente Política, a única solução é cancelar o

registro de nomes de domínio com a gente, desde que você não vai ter direito a um reembolso de quaisquer taxas pagas para nós. A Política revista se aplica a você até que você cancele seu registro de nome de domínio.

Conforme aprovado pelo Conselho de Diretores da ICANN em 30 de outubro de 2009.

A versão anterior das regras, aplicáveis a todos os processos em que a denúncia foi apresentada para um provedor em ou antes de 28 de fevereiro de 2010, está em <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm> Provedores UDRP. pode optar por adotar os procedimentos de concurso estabelecidas neste regulamento antes de 1 de Março de 2010.

Procedimento administrativo para a resolução de conflitos no âmbito da política de resolução de litígios uniforme adotado pela ICANN será regido por este Regulamento e pelas normas suplementares do Provedor de administrar o processo, como publicado em seu web site. Na medida em que o Regulamento Suplementar de qualquer conflito *Provider* com o presente Regulamento, estas regras substituem.

1. Definições

No presente Regulamento:

Reclamante significa que o partido de iniciar uma queixa relativa a um registro de nome de domínio.

Jurisdição Comum significa uma jurisdição no local do (a) a sede do secretário (desde que o titular do nome de domínio apresentou em seu Contrato de Registro de que a competência para julgamento tribunal de controvérsias relativas ou decorrentes da utilização do domínio nome) ou (b) o endereço do titular do nome de domínio, como mostrado para o registro do nome de domínio na base de dados *Whois* do secretário no momento da reclamação é apresentada ao Provedor.

Painel, um painel administrativo indicado por um Provedor para decidir uma queixa relativa a um registro de nome de domínio.

Integrante do Painel significa um indivíduo indicado por um Provedor para ser um membro de um Painel.

Parte significa um Reclamante ou Reclamado.

Política significa que o Domain Name Dispute Política Uniforme para Resolução de que é incorporada por referência e uma parte do Contrato de Registro.

Provider, um prestador de serviço de resolução de disputas aprovado pela ICANN. A lista dos Provedores aparece no <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>.

Registrador significa a entidade com a qual o Reclamado registrou um nome de domínio que é objeto de uma queixa.

Contrato de Registro significa que o acordo entre o secretário e titular do nome de domínio.

Entrevistado, o titular de um registro de nome de domínio contra o qual a queixa é iniciada.

Inversa Domain Name Sequestro significa usar a Política de má-fé para tentar privar o titular do nome de domínio registrado de um nome de domínio.

Regulamento Suplementar significa que as regras adotadas pelo Provedor de administrar um processo para complementar essas regras. Normas Complementares não serão incompatíveis com a Política ou estas Regras e abrange temas como taxas, palavras e páginas limites e diretrizes, tamanho e formato de arquivo modalidades, os meios de comunicação com o Provedor eo painel, ea forma de folhas de rosto .

Aviso escrito significa notificação via impressa pelo Provedor para o Reclamado do início de um processo administrativo no âmbito da política que deve informar o entrevistado que uma queixa foi apresentada contra ele, e que deve indicar que o provedor tenha transmitido eletronicamente a queixa incluindo quaisquer anexos para o Reclamado pelos meios aqui especificados. Notificação por escrito não inclui uma cópia impressa da própria queixa ou de quaisquer anexos.

2. Comunicações

Ao encaminhar uma reclamação, incluindo quaisquer anexos, eletronicamente para o Reclamado, será de responsabilidade do Provedor de empregar meios razoavelmente disponíveis calculados para atingir aviso real para Reclamado. Ao efetivar a notificação, ou empregar as seguintes medidas para o fazer, deve cumprir com essa responsabilidade:

o envio de notificação por escrito da reclamação para todos os endereços postal-mail e fac-símile (A) mostra a dados de registro de nome de domínio na base de dados Whois do secretário para o detentor registrado de nome de domínio, o contato técnico eo contato administrativo e (B) fornecidos pelo Registrador ao Provedor para contato de cobrança do registro, e

o envio da queixa, incluindo quaisquer anexos, em formato eletrônico por e-mail para:

a) endereços de correio electrónico para os contatos técnicos, administrativos e de faturamento;

postmaster @ <o contestadaname> domínio, e

se o nome de domínio (ou "www.", Seguido do nome de domínio) resolve para uma página web ativo (diferente de uma página genérica o provedor conclui é mantido por um registrador ou ISP para o estacionamento de domínio de nomes registrados por vários domínios -name titulares), qualquer endereço de e-mail mostrado ou links de e-mail sobre a página web, e

o envio da queixa, incluindo quaisquer anexos, para qualquer endereço de e-mail o Reclamado tenha notificado o prestador que prefere e, na medida do possível, a todos os outros e-mail fornecidos ao Provedor pelo Reclamante sob o parágrafo 3 (b) (v) .

Exceto como previsto no parágrafo 2 (a) , qualquer comunicação escrita ao Reclamante ou Reclamado previsto neste Regulamento deve ser feita por via electrónica através da Internet (um registro de sua transmissão estar disponível), ou por qualquer preferência razoavelmente solicitado significa afirmou pelo Reclamante ou Reclamado, respectivamente (ver parágrafos 3 (b) (iii) e 5 (b) (iii)).

Qualquer comunicação para o provedor ou o Painel deverá ser feita por meio e na forma (incluindo, quando aplicável, o número de cópias) afirmou no Regulamento Suplementar do Provedor.

As comunicações serão feitas na língua prevista no parágrafo 11 .

Qualquer das Partes poderá atualizar seus dados para contato, notificando o Provedor eo secretário.

Salvo disposição em contrário deste Regulamento, ou por decisão do Painel, todas as comunicações previstas neste Regulamento serão considerados como tendo sido feita:

se através da Internet, na data em que a comunicação foi transmitida, desde que a data de transmissão é verificável, ou, se for o caso

quando transmitidos por telecópia ou fac-símile, na data indicada na confirmação da transmissão, ou:

se por serviço postal ou por correio, na data marcada no recibo.

Salvo disposição em contrário no presente Regulamento, todos os períodos de tempo calculados segundo essas Normas para começar quando a comunicação é feita deve começar a funcionar na primeira data em que a comunicação é considerada como tendo sido feita de acordo com o Parágrafo 2 (f) .

Qualquer comunicação por

um painel para qualquer das Partes será copiado para o Provedor e para a outra Parte;

o provedor de qualquer das Partes será copiado para a outra Parte;

uma das Partes será copiado para a outra Parte, o Painel eo Provedor, conforme o caso.

Será de responsabilidade do remetente guardar registros do fato e das circunstâncias do envio, que deve estar disponível para consulta pelas partes afetadas e para fins de relatório. Isso inclui o provedor de envio de notificação escrita para o Reclamado por correio e / ou fac-símile ao abrigo do § 2 (a) (i).

No caso de uma Parte o envio de uma comunicação recebe notificação de não-entrega da comunicação, o partido deverá notificar imediatamente o painel (ou, se o Painel ainda não nomeado, o Provedor) sobre as circunstâncias da notificação. Outros processos relativos à comunicação e qualquer resposta deve ser conforme indicado pelo painel (ou a Provider).

3. A Queixa

Qualquer pessoa ou entidade pode iniciar um processo administrativo através da apresentação de uma queixa, de acordo com a Política e essas regras a qualquer Provedor aprovado pela ICANN. (Devido a limitações de capacidade ou por outras razões, a capacidade de um Provedor para aceitar reclamações podem ser suspensas às vezes. Nesse caso, o Provedor deverá recusar a submissão. A pessoa ou entidade pode apresentar a queixa ao Provedor de outro.)

A denúncia incluindo quaisquer anexos deve ser apresentada em formato eletrônico, devendo:

Solicitar que a queixa seja submetida à decisão em conformidade com a Política e essas regras;

Indicar o nome, endereço postal e e-mail e os números de telefone e fax do Reclamante e de qualquer representante autorizado a agir em nome do Reclamante no procedimento administrativo;

Especificar um método preferido para comunicações dirigidas ao Reclamante no procedimento administrativo (incluindo a pessoa a ser contatada, médio e informações de endereço) para cada um (A) material exclusivamente eletrônico e (B) material, incluindo cópia impressa (onde aplicável);

Indicar se o Querelante para que a disputa seja decidida por um único membro ou por um painel de três membros e, no Reclamante evento elege um Painel de três membros, fornecer os nomes e contactos dos três candidatos para servir como um dos os painelistas (esses candidatos podem ser escolhidos a partir de lista de palestrantes de qualquer Provedor aprovado pela ICANN);

Fornecer o nome do Querelado (detentor do nome de domínio) e todas as informações (incluindo qualquer postal e endereço de e-mail e números de telefone e de telefax) conhecidas do Querelante sobre como entrar em contato Réu ou qualquer representante do Reclamado, incluindo informações de contato com base em relações pré-denúncia, com detalhes suficientes para permitir que o provedor para enviar a reclamação, conforme descrito no parágrafo 2 (a) ;

Especificar o nome de domínio (s) que é / são objeto da reclamação;

Identificar o secretário (s) com quem o nome de domínio (s) é / são registradas no momento em que a queixa é apresentada;

Especificar a marca (s) ou marca de serviço (s) em que a denúncia se baseia e, para cada marca, descrever os bens ou serviços, se for o caso, com o qual a marca é usada (Reclamante também pode descrever separadamente outros bens e serviços, com o qual está prevista, no momento em que a queixa é apresentada, para usar a marca no futuro).;

Descrever, de acordo com a Política, os motivos pelos quais a denúncia é feita, incluindo, em particular,

a maneira pela qual o nome de domínio (s) é / são idêntico ou semelhante a uma marca de produto ou serviço em que o autor tem os direitos e

) por que o Reclamado (titular do nome de domínio) deve ser considerada como não tendo direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio (s) que é/ são o objeto da demanda, e

por que o nome de domínio (s) devem ser consideradas como tendo sido registrado e está sendo usado de má-fé

(A descrição deve, por elementos (2) e (3) discutir qualquer aspecto do § 4 ° (b) e 4 (c) da política que são aplicáveis. A descrição deve cumprir com qualquer palavra ou limite de páginas estabelecido no Regulamento Suplementar do Provedor).;

(X) Especificar, de acordo com a Política, os remédios pretendida;

(Xi) Identificar quaisquer outros procedimentos legais que foram iniciados ou terminados em conexão com ou em relação a qualquer um dos nomes de domínio (s) que são objetos da reclamação;

(Xii) Declarar que uma cópia da queixa, incluindo quaisquer anexos, juntamente com a folha de rosto, conforme prescrito nas Normas Complementares do Provedor, foi enviada ou transmitida ao Reclamado (titular do nome de domínio), de acordo com o § 2º (b) ;

(Xiii) Declarar que o Querelante irá submeter, com relação a quaisquer desafios para uma decisão no processo administrativo de cancelamento ou a transferência do nome de domínio, à jurisdição dos tribunais em pelo menos uma Jurisdição Comum especificada;

(Xiv) Concluir com a seguinte declaração, seguida da assinatura (em qualquer formato eletrônico) do denunciante ou seu representante autorizado:

"Reclamante concorda que suas queixas e soluções relativas ao registo do nome de domínio, a disputa, ou à resolução da disputa será o único contra o titular do nome de domínio e renuncia a todas as queixas e remédios contra o (a) provedor de resolução de disputas e os painelistas , exceto no caso de infração intencional, (b) o secretário, (c) o administrador do registro, e (d) a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, bem como os seus conselheiros, diretores, funcionários e agentes. "

"Reclamante certifica que as informações contidas nesta Reclamação é o melhor do conhecimento do Reclamante completas e precisas, que esta acusação não está sendo apresentada por qualquer motivo impróprio, como criar obstáculos, e que as afirmações nesta Reclamação estão garantidas por estas Normas e sob a lei aplicável, tal como existe hoje, ou como ele pode ser prorrogado por um argumento de boa fé e razoável"; e

(Xv) Anexar todos os documentos ou outras evidências, incluindo uma cópia da Política aplicável ao nome de domínio (s) em disputa e qualquer marca registrada ou marca de serviço de registro sobre o qual se baseia a denúncia, juntamente com um cronograma de indexação de tais provas.

A queixa pode estar relacionada a mais de um nome de domínio, desde que os nomes de domínio são registrados pelo mesmo titular do nome de domínio.

4. Notificação da Reclamação

O Provedor deve analisar a queixa para o cumprimento administrativo com a Política e essas regras e, se de acordo, comunicará a denúncia, incluindo quaisquer anexos, eletronicamente para o Reclamado e enviar notificação por escrito da reclamação (juntamente com o explicativo folha de rosto prescritos pelo Regulamento Suplementar do Provedor) para o Reclamado, na forma prevista pelo parágrafo 2 (a), no prazo de 3 (três) dias corridos após o recebimento dos honorários a serem pagos pelo Reclamante de acordo com o parágrafo 19 .

Se o Provedor considerar a queixa ser administrativamente deficiente, deverá notificar imediatamente o Reclamante eo Reclamado da natureza das deficiências identificadas. O Reclamante deverá ter 5 (cinco) dias corridos para corrigir essas falhas, após o qual o processo administrativo será considerado cancelado, sem prejuízo da apresentação de uma queixa diferente pelo Reclamante.

A data de início do procedimento administrativo será a data em que o Provedor concluir suas responsabilidades nos termos § 2º (a) em conexão com o envio da queixa para o Reclamado.

O Provedor deverá notificar imediatamente o Reclamante, o Reclamado, o secretário em causa (s) e ICANN na data de início do processo administrativo.

5. A Resposta

Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data de início do processo administrativo, o Requerido deverá apresentar uma resposta ao Provedor.

A resposta, incluindo os anexos, deverão ser apresentados em formato eletrônico, devendo:

Responder especificamente às declarações e alegações contidas na denúncia e incluir todos e quaisquer bases para o Reclamado (titular do nome de domínio) para conservar o registro e uso do nome de domínio disputado (Esta parte da resposta deve cumprir qualquer palavra ou limite de páginas estabelecido no Regulamento Suplementar do Provedor).;

Indicar o nome, endereço postal e e-mail e os números de telefone e fax do Querelado (detentor do nome de domínio) e de qualquer representante autorizado a agir em nome do Réu no processo administrativo;

Especificar um método preferido para comunicações dirigidas ao requerido no processo administrativo (incluindo a pessoa a ser contatada, médio e informações de endereço) para cada um (A) material exclusivamente eletrônico e (B) material, incluindo cópia impressa (onde aplicável);

Se o Reclamante elegeu um painel único membro na denúncia (ver parágrafo 3 (b) (iv)), declarar se o Querelado vez que a disputa seja decidida por um painel de três membros;

Se qualquer Reclamante ou Reclamado elege um Painel de três membros, fornecer os nomes e detalhes de contato de três candidatos para servir como um dos painelistas (esses candidatos podem ser escolhidos a partir de lista de palestrantes de qualquer Provedor aprovado pela ICANN);

Identificar quaisquer outros procedimentos legais que foram iniciados ou terminados em conexão com ou em relação a qualquer um dos nomes de domínio (s) que são objetos da reclamação;

Declarar que uma cópia da resposta incluindo quaisquer anexos foi enviada ou transmitida ao Reclamante, de acordo com o parágrafo 2 (b) , e

Concluir com a seguinte declaração, seguida da assinatura (em qualquer formato eletrônico) do requerido ou seu representante autorizado:

Respondente certifica que as informações contidas neste Response é o melhor do conhecimento do Reclamado completas e precisas, que esta resposta não está a ser apresentada por qualquer motivo impróprio, como criar obstáculos, e que as afirmações nesta Resposta são garantidas por estas Normas e sob a lei aplicável, tal como existe hoje, ou como ele pode ser prorrogado por um argumento de boa fé e razoável"; e

Anexar todos os documentos ou outras evidências sobre a qual se baseia o Respondente, juntamente com um índice desses documentos.

Se o Reclamante optou por ter a disputa seja decidida por um Painel de membro único e Apelado elege um Painel de três membros, Réu deve ser obrigado a pagar metade da taxa aplicável para um Painel de três membros, conforme estabelecido

no Normas Complementares do provedor. Este pagamento deverá ser feito juntamente com a apresentação da resposta ao Provedor. No caso em que o pagamento exigido não for feito, a disputa será decidida por um Painel de membro único.

O período também pode ser prorrogado por estipulação por escrito entre as partes, desde que a estipulação é aprovado pela Provider.

Se o Réu não apresentar uma resposta, na ausência de circunstâncias excepcionais, o Painel decidirá a disputa com base na queixa.

6. Nomeação do Painel e prazo para decisão

Cada Provedor deverá manter e publicar uma lista pública dos palestrantes e suas qualificações.

Se nem o queixoso nem o Reclamado elegeu um Painel de três membros (parágrafos 3 (b) (iv) e 5 (b) (iv)), o Provedor deverá indicar, no prazo de cinco (5) dias corridos após o recebimento da resposta do fornecedor, ou o decurso do prazo para a apresentação dos mesmos, por um Especialista de sua lista de participantes. As taxas para um Painel de membro único serão pagos inteiramente pelo Reclamante.

Se tanto o Reclamante ou o Reclamado opta por ter a disputa seja decidida por um Painel de três membros, o Provedor deve nomear três membros do painel de acordo com os procedimentos previstos nos § 6^o (e) . As taxas para um Painel de três membros serão pagos na sua totalidade, pelo Reclamante, salvo se a eleição para um Painel de três membros foi feito pelo Reclamado, caso em que as taxas aplicáveis serão divididas igualmente entre as partes.

A menos que já elegeu um Painel de três membros, o Reclamante deve apresentar ao Provedor, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da comunicação de uma resposta em que o Reclamado elege um Painel de três membros, os nomes e detalhes de contato de três candidatos para servir como um dos painelistas. Estes candidatos podem ser escolhidos a partir de lista de palestrantes de qualquer provedor de ICANN-aprovado.

No caso em que tanto o Reclamante ou o Reclamado elege um Painel de três membros, o Provedor deve procurar nomear um Especialista da lista de candidatos apresentada por cada um o Reclamante eo Reclamado. No caso de o provedor não é capaz no prazo de cinco (5) dias corridos para garantir a nomeação de um Especialista em seus termos habituais da lista ou do Partido dos candidatos, o Provedor fará que a nomeação de sua lista de participantes. O terceiro Especialista será nomeado pelo Provedor de uma lista de cinco candidatos apresentados pelo Provedor para as Partes, a seleção do Provedor dentre os cinco que está sendo feito de uma maneira que razoavelmente equilibra as preferências de ambas as partes, pois podem indicar a Provedor no prazo de 5 (cinco) dias seguintes à apresentação da lista de cinco candidatos às partes do Provedor.

Uma vez que todo o painel é designado, o Provedor notificará as partes dos membros indicados ea data em que, salvo em circunstâncias excepcionais, o Painel deverá encaminhar sua decisão sobre a queixa ao Provedor.

7. Imparcialidade e Independência

A Especialista deve ser imparcial e independente e ter, antes de aceitar a nomeação, divulgada ao Provedor de eventuais circunstâncias que suscitem dúvidas quanto à imparcialidade ou independência do Especialista. Se, em qualquer fase do processo administrativo, surgirem novas circunstâncias que possam suscitar dúvidas quanto à imparcialidade ou independência do Especialista, que deverá revelar prontamente tais circunstâncias ao Provedor. Nesse caso, o provedor deve ter o poder de escolher um substituto.

8. Comunicação entre as Partes eo Painel

Nenhuma das Partes ou qualquer pessoa agindo em seu nome pode ter qualquer comunicação unilateral com o Painel. Todas as comunicações entre uma parte e do Painel ou o Provedor deverá ser feita ao administrador do caso indicado pelo Provedor da forma prevista no Regulamento Suplementar do Provedor.

9. A transmissão do arquivo para o Painel

O Provedor deverá encaminhar o arquivo para o painel tão logo o Especialista é nomeado, no caso de um painel constituído por um único membro, ou assim que a última Especialista é nomeada, no caso de um Painel de três membros.

10. Poderes gerais do Painel

O Painel conduzirá o procedimento administrativo da maneira que considerar apropriada, de acordo com a Política e essas regras.

Em todos os casos, o Painel deverá garantir que as partes sejam tratadas com igualdade e que cada parte é dada uma oportunidade de apresentar o seu caso.

O painel deve assegurar que o processo administrativo ocorre com a devida expedição. Ele pode, a pedido de uma das Partes ou por sua própria iniciativa, prorrogar, em casos excepcionais, um período de tempo fixado por este Regulamento ou pelo Painel.

O Painel determinará a admissibilidade, relevância, materialidade e peso da evidência.

O Painel decidirá o pedido de uma das Partes para consolidar várias disputas de nomes de domínio, de acordo com a Política e essas regras.

11. Língua Proceedings

Salvo acordo em contrário das Partes, ou especificado de outra forma no Contrato de Registro, o idioma do procedimento administrativo será o idioma do Contrato de Registro, sob a autoridade do Painel para determinar de outra forma, tendo em conta as circunstâncias de o processo administrativo.

O painel pode ordenar que todos os documentos apresentados nos outros do que a língua do processo administrativo idiomas ser acompanhada de uma tradução, no todo ou em parte, para a língua do processo administrativo.

12. Outras declarações

Além da queixa e da resposta, o Painel poderá solicitar, a seu exclusivo critério, outras declarações ou documentos de qualquer das Partes.

13. Audiências pessoais

Não haverá audiências pessoais (incluindo audiências por teleconferência, videoconferência e conferência web), a menos que o Painel determinar, a seu

exclusivo critério e em caráter excepcional, que tal audiência é necessária para decidir a reclamação.

14. Omissão

No caso de uma Parte, na ausência de circunstâncias excepcionais, não cumprir com qualquer um dos prazos estabelecidos por estas Normas ou pelo Painel, o Painel tomará uma decisão sobre a denúncia.

Se uma parte, na ausência de circunstâncias excepcionais, não cumprir com qualquer disposição ou exigência dessas regras, ou qualquer solicitação do Painel, o Painel concluirá o que considerar apropriado.

15. As decisões do painel

O Painel decidirá uma queixa com base nas declarações e documentos apresentados e de acordo com a Política, essas regras e as regras e princípios de direito que considere aplicável.

Na ausência de circunstâncias excepcionais, o Painel deverá encaminhar sua decisão sobre a queixa ao Provedor no prazo de 14 (quatorze) dias a contar da nomeação, nos termos do § 6º.

No caso de um painel de três membros, a decisão do Painel devem ser tomadas por maioria.

A decisão do painel deve ser por escrito, as razões em que se baseia, indicar a data em que foi proferida e identificar o nome (s) do Especialista (s).

As decisões do Painel e divergentes opiniões serão normalmente cumprir as diretrizes de duração estabelecida no Regulamento Suplementar do Provedor. Qualquer opinião divergente deve acompanhar a decisão da maioria. Se o Painel conclui que a disputa não está dentro do escopo do Parágrafo 4 (a) da Política, deve referir esse facto. Se depois de analisar o material, o Painel conclui que a queixa foi feita de má-fé, por exemplo, em uma tentativa de reverso Domain Name Sequestro ou foi basicamente para incomodar o titular do nome de domínio, o Painel deverá declarar em sua decisão que a reclamação foi trouxe de má-fé e constitui um abuso do processo administrativo.

16. A comunicação da decisão às Partes

Dentro de 3 (três) dias corridos após o recebimento da decisão do Painel, o Provedor deverá comunicar o texto completo da decisão de cada partido, o secretário em causa (s) e ICANN. O secretário em causa (s) deve comunicar imediatamente a cada Parte, o Provedor, e ICANN a data para a aplicação da decisão em conformidade com a Política.

Exceto se o Painel determine o contrário (ver Parágrafo 4 (j) da Política), o Provedor publicará a íntegra da decisão ea data da sua implementação em um site acessível ao público. Em qualquer caso, a parte de qualquer decisão que determine a queixa ter sido apresentada por má-fé (ver parágrafo 15 (e) deste Regulamento) será publicada.

17. Liquidação ou outros motivos para encerramento

Se, antes da decisão do Painel, as partes chegarem a um acordo, o Painel deverá encerrar o processo administrativo.

Se, antes da decisão do painel é feito, torna-se desnecessário ou impossível continuar o procedimento administrativo por qualquer motivo, o Painel deverá encerrar o processo administrativo, a menos que uma das Partes levanta objeções justificáveis dentro de um período de tempo a ser determinado pelo Painel.

18. Efeito de processos judiciais

No caso de processo judicial, antes ou durante um procedimento administrativo em relação a uma disputa de nome de domínio que é o objeto da queixa, o Painel terá o poder de decidir se a suspender ou encerrar o processo administrativo ou proceder a uma decisão.

No caso em que um partido inicia qualquer processo judicial durante a pendência de um processo administrativo em relação a uma disputa de nome de domínio que é o objeto da queixa, deverá notificar imediatamente o Painel eo Provedor. Ver Parágrafo 8 acima.

19. Honorários

O Reclamante deverá pagar ao Provedor uma taxa inicial fixa, de acordo com as Normas Complementares do Provedor, no tempo e na quantidade necessária. Se, conforme o Parágrafo 5 (b) (iv) que a disputa seja decidida por um Painel de três membros, ao invés do Painel de um único membro eleito pelo Reclamante, pagará ao Provedor, metade da taxa fixa por um período de três Painel membro. Ver Parágrafo 5 (c). Em todos os outros casos, o Reclamante deverá suportar todas as taxas do Provedor, exceto conforme previsto em parágrafo 19 (d). Após a nomeação do Painel, o Provedor deverá reembolsar a parte apropriada, se for o caso, da taxa inicial ao Reclamante, conforme previsto no Regulamento Suplementar do Provedor.

Nenhuma ação deve ser feita pelo Provedor de queixa até que recebeu da Reclamante a taxa inicial de acordo com o parágrafo 19 (a) .

Se o fornecedor não tenha recebido a taxa no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da queixa, a queixa será considerada retirada eo procedimento administrativo encerrado.

Em circunstâncias excepcionais, por exemplo, no caso de uma audiência em pessoa é realizada, o Provedor deverá solicitar das partes para o pagamento de taxas adicionais, que devem ser estabelecidos de acordo com as Partes eo Painel.

20. Exclusão de Responsabilidade

Exceto no caso de infração intencional, nem o Provedor nem um Integrante do Painel será responsável perante a Parte para qualquer ato ou omissão em relação a qualquer processo administrativo previsto neste Regulamento.

21. Alterações

A versão deste Regulamento em vigor no momento da apresentação da queixa ao Provedor é aplicável ao procedimento administrativo iniciado. Estas regras não podem ser alteradas sem a aprovação expressa por escrito da ICANN.

ANEXO C – Resolução CGI.br/RES/2010/003/P

Resolução CGI.br/RES/2010/003/P

O COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br, em sua 4ª. Reunião Ordinária de 2010, realizada em 07 de maio de 2010, na sede do NIC.br, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.829/2003, resolve aprovar esta Resolução, da seguinte forma:

Resolução CGI.br/RES/2010/003/P – SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET RELATIVOS A NOMES DE DOMÍNIOS SOB O ".br"

Considerando que:

- O Regulamento proposto para o Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Domínios sob o .BR, SACI-Adm, foi considerado adequado e aprovado para uso;
- A aplicação do SACI-Adm será feita por instituições de resolução de conflitos, selecionadas por sua competência técnica na área, e aderentes ao SACI-Adm

Resolve:

- Solicitar ao NIC.br a implementação do SACI-Adm, através de Regulamento aprovado e contendo regras específicas para a execução dos procedimentos administrativos, que tenham por objeto os conflitos entre o titular do nome de domínio sob o “.br” e qualquer terceiro.
- Instruir o NIC.br para que realize a criteriosa seleção das instituições que participarão do SACI

ANEXO D – Resolução INPI: 107/2013

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

CONSIDERANDO,

A necessidade de aprimoramento do modelo de reconhecimento do alto de renome de uma marca;

O disposto no art. 130, inciso III da Lei nº 9.276/1996 (LPI);

O disposto no art. 125 do mesmo diploma legal; e

O princípio da eficiência, que, dentre outros, deve reger a Administração Pública.

RESOLVEM:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

§1º O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.

§2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL

Art. 2º A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português.

§1º O requerimento de que trata esta Resolução estará sujeito ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

§2º Não se conhecerá da petição de que trata este artigo se desacompanhada do pagamento da retribuição mencionada no §1º deste artigo, conforme o disposto no art. 218, inciso II da LPI.

§3º Tal requerimento deverá se referir a um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro.

§4º Não se conhecerá da petição em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do requerimento, esteja extinto.

§5º A mera argüição da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, quando empregada em petição diversa da que ora se trata, não obrigará o INPI a se pronunciar quanto à alegada condição de alto renome de uma determinada marca.

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

- I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;
- II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Art. 4º O requerimento da proteção especial de que trata esta Resolução deverá ser instruído pelo titular da marca registrada com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil.

§1º No que se refere ao quesito descrito no inciso I do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas.

§2º No que se refere ao quesito descrito no inciso II do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país.

§3º Podem ser anexadas aos autos cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca contra tentativas de diluição ou aproveitamento parasitário, se for o caso.

§4º As provas acima descritas podem conter informações como:

- I. Extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica,
- III. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado

que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;

IV. Meios de comercialização da marca no Brasil;

V. Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

VI. Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

VII. Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;

VIII. Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;

IX. Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;

X. Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;

XI. Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;

XII. Informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca;

XIII. Informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

DO EXAME DO REQUERIMENTO

Art. 5º O requerimento de que trata esta Resolução será examinada por Comissão Especial designada em ato próprio pelo Presidente do INPI para tal finalidade, na forma do art. 11.

Art. 6º Ao apreciar o requerimento, a Comissão Especial poderá formular exigência visando à obtenção de esclarecimentos ou informações adicionais por parte do requerente, que deverá ser respondida em até 60 dias contados de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, a Comissão Especial prosseguirá na apreciação do requerimento.

Art. 7º Apreciado o requerimento, a Comissão Especial elaborará parecer circunstanciado, cabendo ao presidente da mesma a decisão quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca.

DA ANOTAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I. Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;

II. Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 desta Resolução.

Art. 9º Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.

DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO

Art. 10 Da decisão decorrente do exame do requerimento da proteção especial objeto desta Resolução caberá recurso, nos termos da LPI, estando o mesmo sujeito ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

Parágrafo único. O recurso de que trata o presente artigo será instruído pela Comissão Especial de que trata o art. 11 e decidido pelo Presidente do INPI.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 11 A Comissão Especial de que trata esta Resolução será composta por servidores da Diretoria de Marcas, todos com elevada qualificação técnico-profissional, e presidida pelo Diretor de Marcas, na forma designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12 As disposições desta Resolução não prejudicarão o exame das provas anexadas às impugnações que visavam ao reconhecimento da proteção prevista no art. 125 da LPI, protocoladas até a entrada em vigor desta Resolução, desde que acompanhadas da retribuição devida à época, e que estejam pendentes de decisão na data da entrada em vigor deste ato.

§1º O titular do registro da marca para a qual se pretende o reconhecimento do alto renome, desde que se enquadre na hipótese do *caput* deste artigo, deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da entrada em vigor deste ato, protocolar junto àquele registro de marca uma petição de manifestação com fundamento em alto renome, o que garantirá o exame do reconhecimento desta condição nos termos da presente Resolução, ficando o titular do registro dispensado do pagamento da retribuição de que trata o art. 2º, §1º, até o fim do prazo aqui fixado.

§2º Junto à petição de manifestação supracitada deverá ser informado o número do processo alvo da oposição ou da nulidade administrativa para o qual a retribuição mencionada no *caput* deste artigo fora efetuada. Em havendo mais de uma impugnação com base no mesmo sinal marcário e com a referida retribuição efetuada, caberá ao titular indicar o número de apenas um processo impugnado.

§3º A análise de provas estará vinculada à documentação presente na impugnação ao processo indicado, ficando facultada ao titular a apresentação de documentos adicionais, nos termos do art. 4º desta Resolução, respeitado o prazo descrito no §1º do presente artigo.

§4º Em caso de reconhecimento da condição de alto renome, os efeitos da proteção prevista no art. 125 da LPI serão válidos a partir de sua publicação, sendo aplicados às impugnações que estejam pendentes de decisão na citada data.

§5º Na ocasião da análise das impugnações referidas no *caput*, caso não tenha sido apresentada a manifestação prevista no §1º do presente artigo, será formulada exigência para que o requerimento de reconhecimento de alto renome em questão seja adequado aos termos da presente Resolução. O não cumprimento da exigência

prejudicará o exame da alegação que vise ao reconhecimento da proteção prevista no art. 125 da LPI.

§6º O sinal marcário objeto da petição de que trata o §1º do presente artigo deverá ser aquele requerido como de alto renome quando da impugnação efetuada aos moldes da Resolução INPI/PR nº 023/2013, sob pena da citada petição não ser conhecida.

Art. 13 As oposições e os processos administrativos de nulidade protocolados durante a vigência da Resolução INPI/PR nº 023/2013 desacompanhados da retribuição de que trata o art. 11 da Resolução *retro*, ficarão prejudicados no que tange à análise do alto renome alegado, sendo dado prosseguimento na sua instrução quanto aos demais dispositivos legais arguidos.

Art. 14 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Marcas.

Art. 15 Fica revogada a Resolução INPI/PR nº 023/2013.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data em que a retribuição específica mencionada no §1º do art. 2º for fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

JORGE ÁVILA
Presidente

VINICIUS BOGÉA CÂMARA
Diretor de Marcas