

**CENTRO UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

CURSO DE DIREITO

**NOME DE DOMÍNIO COMO SIGNO DISTINTIVO E A CONTRAFAÇÃO DAS
MARCAS**

Natália Freitas Rossi

Presidente Prudente/SP
2017

**CENTRO UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

CURSO DE DIREITO

**NOME DE DOMÍNIO COMO SIGNO DISTINTIVO E A CONTRAFAÇÃO DAS
MARCAS**

Natália Freitas Rossi

Monografia apresentada ao Curso de Direito do Centro Universitário “Antônio Eufrásio de Toledo”, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Prof. Ms. Edson Freitas de Oliveira.

Presidente Prudente/SP
2017

NOME DE DOMÍNIO COMO SIGNO DISTINTIVO E A CONTRAFAÇÃO DAS MARCAS

Monografia apresentada ao Curso de Direito do Centro Universitário “Antônio Eufrásio de Toledo”, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Edson Freitas de Oliveira

Daniel Gustavo de Oliveira Colnago Rodrigues

Renato Tinti Herbella

Presidente Prudente/SP, 07 de novembro de 2017.

“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.”
Charles Chaplin

Aos meus pais
Eu dedico o presente trabalho.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, pois é nele que encontro forças para tornar cada dia melhor.

A minha família, em especial meus pais, por toda dedicação e apoio, sem vocês nada disso seria possível. Sou muito honrada por ter pais que sempre incentivaram os estudos e fizeram o possível e o impossível para uma formação profissional digna.

Aos meus amigos, que fizeram parte dessa caminhada e por compartilharem todas as angústias e conquistas ao longo dessa trajetória de graduação.

Ao meu namorado, pela tranquilidade em me ouvir sempre que precisei e pelo companheirismo em todos os momentos.

Ao meu orientador, por toda paciência e auxílio para realização deste trabalho de finalização de curso.

À equipe do Centro Universitário Toledo Prudente, responsáveis por todo conhecimento jurídico adquirido ao longo desses anos e que com certeza serão de suma importância na minha vida profissional.

Por fim, gostaria de agradecer a todos que me auxiliaram de alguma forma na elaboração do presente trabalho, seja no sentido material ou emocional.

A vocês minha eterna gratidão e admiração.

RESUMO

O presente trabalho busca analisar os conflitos que podem existir entre uma marca e um nome de domínio, no intuito de identificar as práticas de concorrência desleal e aproveitamento parasitário entre os signos e apresentar algumas soluções, a fim de evita-los e manter o bom desenvolvimento da atividade empresarial. Os nomes de domínio, assim como as marcas e os demais institutos da propriedade industrial, evoluíram ao longo do tempo, sendo que a evolução da internet justifica a preocupação jurídica e a necessidade de que o ordenamento jurídico brasileiro amplie suas perspectivas, adaptando-se a essa nova realidade. Atualmente, o nome de domínio consiste em um dos sinais distintivos mais utilizados pelos empresários para identificação de sua atividade em âmbito virtual, com valor econômico significativo, que despertou interesses concorrenciais no mercado, desencadeando disputas entre as empresas para a conquista de clientela. Desta feita, a pesquisa revela uma interface entre os institutos das marcas e dos nomes de domínio, dois institutos com características e princípios distintos, o que gera muitos problemas de ordem jurídica e econômica. Diante desse cenário de concorrência desleal, caracterizado por atos que atentem contra princípios do direito econômico, é que se faz necessário um estudo aprofundado sobre esses litígios. Além disso, a ausência de regulamentação no que tange aos nomes de domínio faz com que a pesquisa verse sobre possíveis soluções, capazes de dirimir e prevenir os conflitos entre marcas e nomes de domínio.

Palavras-chave: sinais distintivos. Nome de domínio. Conflito. Registro. Internet. Propriedade industrial. Marca

ABSTRACT

The present work seeks to analyze the conflicts that can exist between a brand and a domain name, in order to identify the practices of unfair competition and parasitic exploitation among the signs and present some solutions, in order to avoid them and maintain the good development Of business activity. Domain names, as well as trademarks and other industrial property institutes, have evolved over time, and the evolution of the internet justifies legal concern and the need for the Brazilian legal system to broaden its perspectives by adapting to This new reality. Nowadays, the domain name consists of one of the most common signs used by businessmen to identify their activity in a virtual environment, with significant economic value, which aroused competitive interests in the market, triggering disputes among companies for the conquest of clientele. This research reveals an interface between trademark and domain name institutes, two institutes with distinct characteristics and principles, which generates many legal and economic problems. Faced with this scenario of unfair competition, characterized by acts that violate principles of economic law, it is necessary to study in depth these disputes. In addition, the lack of regulation regarding domain names causes the research to look at possible solutions that can solve and prevent conflicts between brands and domain names.

Keywords: Distinctive signs. Domain name. Conflict. Record. Internet. Industrial property. Brand

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARPAnet - Advanced Research Projects Agency (Agência de Projetos e Pesquisa Avançada).

CGI - Comitê Gestor da Internet.

CUP – Convenção da União de Paris sobre a Propriedade Industrial

DPN - Domínio de Primeiro Nível.

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

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

SACI-adm - Sistema Administrativo de conflitos de internet

SLD - Domínio de Segundo Nível.

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

TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

UDPR- Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de domínio

URL – Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos).

WWW - Word Wide Web ("teia mundial").

Sumário

1 INTRODUÇÃO	10
2 ASPECTOS GERAIS DOS SIGNOS DISTINTIVOS	12
3 MARCAS.....	17
3.1 Função Das Marcas.....	20
3.2 Breve Histórico Das Marcas.....	24
3.3 Registro Das Marcas	27
4 A ORIGEM DA INTERNET	31
4.1 Nomes De Domínio.....	33
4.2 Composição Dos Domínios.....	35
4.3 Registro Dos Nomes De Domínio	37
4.4 Natureza Jurídica Dos Nomes De Domínio.....	39
4.4.1 Nome de domínio como título de estabelecimento.....	40
4.4.2 Nome de domínio como marca	41
4.4.3 Nome de domínio como nome empresarial.....	43
4.4.4 Nome de domínio como um novo signo distintivo empresarial	45
5 A LIVRE INICIATIVA E A LIVRE CONCORRÊNCIA	47
5.1 Concorrência Desleal.....	50
5.2 Aproveitamento Parasitário	53
6 CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA	56
6.1 A Especialidade Das Marcas e a Unicidade Dos Nomes de Domínio	59
6.2 A Territorialidade Das Marcas e a Extraterritorialidade Dos Nomes De Domínio ..	61
6.3 Contrafação Das Marcas e Os Nomes De Domínio	62
6.3.1 Cybersquatting.....	63
6.3.2 Typosquatting	65
7 POSSÍVEIS SOLUÇÕES.....	67
7.1 SACI-adm	69
7.2 Da Necessidade De Vinculação Dos Órgãos De Registro De Domínios ao INPI ..	70
7.3 Possibilidade De Uma Legislação Que Regule o Instituto Dos Nomes De Domínio	72
8 CONCLUSÃO.....	76
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	79

1 INTRODUÇÃO

Há anos era inimaginável a realização de marketing e comércio de produtos por um meio eletrônico. A internet, a princípio, tinha o objetivo apenas de auxiliar os militares americanos nos momentos de guerra para que pudessem transmitir dados e informações a outros lugares. Logo após, ela se tornou um meio de pesquisa nos centros acadêmicos. E quando menos se esperava, ela tomou conta da população em geral, em especial, dos fornecedores de produtos e serviços, que viram nessa novidade um meio de captar um número maior de clientela, ao mesmo tempo e em qualquer lugar do mundo.

Destarte, a criação dos nomes de domínio foi uma forma de viabilizar esse acesso de todos ao mundo virtual e o que antes era inimaginável, hoje se tornou essencial, ou seja, o empresário que não possui um endereço eletrônico para divulgação de seus produtos ou serviços é considerado ultrapassado. Os nomes de domínio são, hoje, como uma identidade “virtual” das atividades empresárias.

Entretanto, o que se buscou no presente trabalho, foi dar um enfoque especial aos efeitos jurídicos que esse instituto gerou, principalmente no âmbito empresarial, com a eclosão de conflitos entre domínios e marcas. A internet por ser um fenômeno relativamente “recente”, carece de regulamentação jurídica em muitos aspectos e isso agrava a ocorrência desses conflitos.

Evidentemente, que devido à importância basilar da internet na sociedade atual, a natureza do nome de domínio foi alterada, pois aquilo que era para ser apenas um endereço eletrônico de identificação das pessoas na rede, hoje, possui valor patrimonial equivalente aos bens imateriais.

Os signos distintivos são direitos fundamentais do empresário, previsto no art. 5º, XXIX, da CF e tudo que atente contra eles pode causar prejuízos econômicos significativos. É por essas e outras razões, que se buscam soluções mais rápidas e eficazes para tais litígios, apresentadas ao decorrer da pesquisa.

Nesse diapasão, a chamada contrafação das marcas pelos nomes de domínio tomou conta do cenário cibernético e cabe, portanto, um estudo mais detalhado sobre esse assunto que vem trazendo repercussões jurídicas em âmbito nacional e internacional.

A contribuição acadêmica que trouxe o presente trabalho refere-se à discussão dos institutos das marcas e nomes de domínio e os conflitos a eles

inerentes, sendo que se trata de um tema muito atual, objeto de discussão no projeto do novo código comercial.

Diante o exposto acima, em um primeiro momento, buscou-se relatar o que são signos distintivos e a sua importância para a atividade empresarial moderna.

Posteriormente, foi feita uma análise geral sobre o instituto das marcas. Os pontos cruciais do direito marcário foram tratados detalhadamente, dando um enfoque especial à origem das marcas, suas funções e o sistema de registro no Brasil.

Em seguida, buscou-se explorar a interessante trajetória da Internet, até os dias atuais. Adentrando especificamente nos nomes de domínio, com um estudo voltado a sua origem, a importância, a composição dos domínios, a forma de registro e a paradoxal natureza jurídica desse novo elemento.

Para melhor compreensão do trabalho, foi feito um breve relato sobre a ordem econômica brasileira, no que tange a livre iniciativa e a livre concorrência, trazendo a tona os motivos que ensejam uma concorrência desleal e o aproveitamento parasitário.

Após, a pesquisa debruçou-se ao objeto principal do presente trabalho, tratando detalhadamente dos motivos ensejadores dos conflitos entre o instituto do nome de domínio e das marcas, com enfoque naqueles conflitos que ocorrem por nítida má-fé daquele que solicita o registro, denominados pela doutrina de *cybersquatting* e *typosquatting*.

Por fim, foram apresentadas possíveis soluções a esses conflitos, tanto pelos meios judiciais, quanto por meios alternativos. Deixando à análise algumas formas de evitar que esses confrontos continuem assolando o cenário jurídico da propriedade industrial.

Para tanto, foi utilizado no presente trabalho o método dedutivo, pois em uma análise detalhada das informações, chega-se a uma conclusão geral, amparando os casos particulares que a elas se enquadram. Utilizou-se para os devidos fins: doutrinas, julgados e artigos científicos.

2 ASPECTOS GERAIS DOS SIGNOS DISTINTIVOS

Os signos distintivos, também chamados na doutrina de sinais distintivos, compõem o grupo de bens imateriais pertencentes ao estabelecimento comercial, sendo responsáveis por constituir uma identidade fática às atividades empresarias. Segundo Rubens Requião (2009, p. 304):

Os bens incorpóreos são coisas imateriais, que não ocupam espaço no mundo exterior. São ideais, frutos da elaboração abstrata da inteligência ou do conhecimento humano. Existem na consciência coletiva.

Esses bens imateriais, assim como os bens materiais, integram a estrutura do estabelecimento comercial e muitos deles guardam proteção no Brasil pela lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96).

De uma forma sucinta, porém esclarecedora, Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro (2011, p. 96), apresentam uma definição de como é composto um estabelecimento empresarial:

Como um complexo de bens, o estabelecimento empresarial é formado por elementos materiais e imateriais. Os primeiros são todos os bens tangíveis, tais como o mobiliário, maquinários, utensílios, produtos em estoque, instalações, veículos etc. Por outro lado, **são imateriais aqueles bens de propriedade do empresário que não são suscetíveis de apropriação física e que são fruto da inteligência ou do conhecimento humano**, como é o caso dos bens integrantes da propriedade industrial (patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e a marca), o segredo industrial, o nome empresarial e o ponto (local onde o empresário é localizado). **(grifo nosso)**.

Os signos distintivos possuem como função básica diferenciar produtos e individualizar a atividade empresarial, de tal forma que é possível identificá-la só com os símbolos, siglas, termos utilizados. Um dos mais conceituados doutrinadores, Pontes de Miranda (2012, p. 65), define que:

Sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (título de estabelecimento ou insígnia), ou os produtos (marcas industriais e de comércio), ou classificam a esses, pela proveniência, ou apenas servem à propaganda.

Lélio Denicoli Schmidt (2007, p. 31) expõe:

Em propriedade intelectual, sinal distintivo designa qualquer combinação de palavras ou figuras empregadas para identificar um produto, serviço, empresa ou estabelecimento, de modo a diferenciá-lo dos demais congêneres existentes no mercado. **Os sinais distintivos exercem, pois, função individualizante, objetivando atribuir uma identidade própria a seu objeto. (grifo nosso).**

Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 75) reflete que para melhor entendimento dos signos distintivos em espécie, é necessário ter conhecimento da função básica dos sinais, e assim descreve:

A função dos sinais distintivos é individualizar, sendo que cada um deles é utilizado para distinção de um elemento diverso, sejam os estabelecimentos, por meio dos títulos de estabelecimento ou insígnia; ou os produtos pelas marcas, ou outros elementos que sejam utilizados para identificar e apresentar a empresa, diferenciando-a das demais.

Para que a atividade de uma empresa ganhe notoriedade e influência no mercado, ela necessita de elementos que individualizem, destaquem o seu produto entre os consumidores. Deste modo, há uma segunda função reconhecida a tais símbolos, além da função identificadora, que segundo Rafael Neumary (2010, p.15) consiste em:

Produzir na mente do seu destinatário um efeito, aproximando-se, neste ponto, do papel que cabe à publicidade. Assim alguns símbolos são desenvolvidos com a intenção de causar, por si só, ou seja, mediante a sua simples constatação, uma associação imediata de ideias.

Enfatiza ainda Rafael Neumary (2010, p.17):

Em complemento, outro atributo importante de um sinal identificador é a sua fácil memorização, de modo que o consumidor, ao deparar-se com ele, rapidamente se recordará da empresa, produto ou serviço que ele identifica.

Neste esteio, nota-se que os signos distintivos, além da função primordial de identificar certa atividade empresarial e seus produtos, possuem uma forte influência na mente humana, capaz de fixar-se ao intelecto do consumidor, gerando neste uma imediata associação do produto àquele signo memorizado.

Hoje, não há mais receio em se falar que o sucesso de uma empresa está estritamente atrelado aos signos utilizados por esta para enfatizar sua presença no mercado. Além do mais, o nível de importância dos signos distintivos,

considerados como bens imateriais de uma atividade empresarial, já se iguala as dos próprios bens materiais, sem prejuízo ainda, de o patrimônio de uma empresa constituir-se de seu maior valor formado por seus signos. Lélío Denicoli Schmidt (2007, p. 31) enfatiza:

Diante de sua vocação para servir como centro de referência para o consumidor, **os sinais distintivos se constituem num elemento publicitário para captação de clientela e como tal se tornam importantes ativos do patrimônio empresarial**, conforme o grau maior ou menor que tiverem êxito e penetração no mercado. **(grifo nosso)**.

Da mesma maneira, salienta o doutrinador Marlon Tonazette (2012, p. 121):

O empresário, para aquisição e conservação de clientela, tem a necessidade de identificar a si mesmo e a sua atividade para o público em geral. Para tanto, o empresário lança mão dos sinais distintivos da atividade empresarial (nome, marcas, títulos de estabelecimento), que ganham grande importância, dada a relevância desses elementos para as relações com a clientela.

Os signos distintivos necessitam de proteção do ordenamento jurídico, devido ao papel essencial que eles possuem de distinguir comerciantes e a influência que geram sobre uma clientela, pois se assim não fosse, restaria fragilizada a principal função destes, que é a identificação de produtos. A proteção despendida a esses bens imateriais é distinta da dos bens materiais, pois estes são protegidos como bens físicos comuns, enquanto que os incorpóreos possuem peculiaridades que exigem um amparo próprio.

Como afirma Denis Borges Barbosa (2010, p. 42):

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias.

Essa proteção jurídica busca resguardar aqueles que desenvolvem sua imagem no mercado, daqueles terceiros que de forma abusiva querem apropriar-se dessa “fama” que já possuem certos produtos ou serviços perante os consumidores, pois os sinais além do significado em si que possuem, carregam toda uma reputação

da empresa e do produto identificado, Rafael Neumayr (2010, p. 19) chama esse mérito da empresa, construído ao longo do tempo de “herança genética”, e assim ele complementa dizendo não ser justo que um terceiro se aproprie de um símbolo de outro empresário, se beneficiando indevidamente da reputação que a empresa guarda em tal insígnia. Em síntese, “Assim, qualquer um que a utilizasse sem autorização sairia imediatamente beneficiado de alguma forma com toda uma ‘herança genética’ que não lhe diria respeito” (NEUMAYR, 2010, p. 19).

Dessa maneira, nota-se que a proteção, na verdade, não recai sobre o signo distintivo em si, mas sobre o valor que ele possui para a atividade empresarial. Em outras palavras, ressalta o doutrinador Francisco Campos (1957, p. 39):

Quando, efetivamente, o direito protege esses símbolos ou sinais, o que ele visa proteger é o valor que neles se contém. Ora, considerados em si mesmos, neles não se encontra o valor em vista do qual o direito organiza e aparelha a sua proteção. A significação que adquirem para a clientela é que lhes confere um valor.

Os signos distintivos estão consagrados na Constituição Federal (artigo 5º, XXIX), como direitos fundamentais, sendo que, alguns deles receberam até mesmo proteção em legislação especial. Esses sinais são guiados por princípios constitucionais e infraconstitucionais, que servem como alicerce, como fundamentação a algumas normas aplicáveis a propriedade industrial. Os signos distintivos são exemplos de concretização do princípio da livre concorrência, pois a sua função de distinguir uma determinada atividade empresarial contribui para que não haja monopólio de certo ramo mercantil, pois é possível que existam várias empresas em um mesmo setor de produtos e serviços, com direito de escolha do consumidor, pois cada uma pode ser identificada por seu signo.

Destarte, devido a evidente relevância que possuem os signos distintivos, não só para a atividade empresarial, como para toda a sociedade de consumidores, o legislador optou por impor-lhes proteção tutelada pela norma máxima brasileira. Enfatiza SCHMIDT (2013, p. 23) que “os signos são essenciais à comunicação humana”.

Diante disso, o estudo desse instituto, em especial das marcas e dos nomes de domínio é de substancial importância para o direito brasileiro e para a população em geral, visto que, tem como objeto central, a sociedade de consumidores e o desenvolvimento empresarial.

Ante o exposto, a conclusão que se extrai é que os sinais distintivos são bens imateriais que compõe um estabelecimento comercial e que guardam proteção específica pela Lei de propriedade industrial, sem prejuízo de resguardo constitucional. Essa proteção busca garantir a individualidade na sua utilização, pois sem este, terceiros empresários não hesitariam em apropriar-se desses sinais, com intensão de lucro mais rápido e fácil.

3 MARCAS

A princípio, há a necessidade de se fazer uma análise do instituto das marcas para o bom entendimento do presente trabalho, sem, entretanto, adentrar em algumas peculiaridades, dispensáveis ao deslinde da pesquisa.

A marca é um bem imaterial que, compondo o patrimônio de uma empresa, agrega a ela valores muitas vezes, até maiores que os próprios bens materiais que a compõe. É nessa perspectiva que se mostra imprescindível a sua proteção jurídica. Já dizia Pontes de Miranda (2012, p. 75):

Marca de indústria ou de comércio é marca que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de indicação da sua qualidade, algumas vezes também da quantidade. É o mais típico sinal distintivo de produto ou de mercadoria.

Nos dizeres de Michelle Copetti (2008, p. 22):

A marca integra um amplo sistema de sinais que aproximam o consumidor do produtor e/ou comerciante, bem como do prestador de serviços no mercado cada vez mais competitivo e sem barreiras. **Esse sinal é um elemento chave na economia moderna e conseqüentemente um dos bens mais importantes para a empresa. (grifo nosso).**

Conforme Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 55):

É considerado marca todo sinal visualmente perceptível, com caráter distintivo, aposto em produtos (ou serviços) para diferenciá-los de outros no mercado. Deste conceito, tem-se que, em primeiro lugar, a marca é um sinal visualmente perceptível, podendo ser caracterizado por uma figura ou um desenho, por uma palavra qualquer, ou por palavras dotadas de estilização característica e/ou acompanhadas de uma figura.

Em consonância com esse conceito jurídico, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo registro das marcas, define-a basicamente como:

Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

A marca, em resumo, é aquele sinal visualmente perceptível,

encontrado em produtos, que fazem os consumidores associarem, imediatamente, aquele objeto a determinada sociedade empresária. Este signo possui grande importância tanto para o fornecedor do produto ou serviço, quanto para o consumidor. Para o fornecedor, esse sinal distintivo visualmente perceptível, contribui para a diminuição dos esforços em busca de clientela, ou seja, a marca é um registro da qualidade do produto que está sendo fornecido, sendo assim, funciona como um meio indireto de captação de clientela, pois o consumidor passa a buscar tais produtos devido à qualidade que este informa. Para Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro (2011, p. 112):

O fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, e isso se dá mediante o desenvolvimento de estratégias de *marketing* que ligam um produto ou serviço específico a uma identidade visual que está propagandeada.

Como todo e qualquer sinal distintivo, possui como uma de suas características principais, a função distintiva, ou seja, a marca tem que ser apta a diferenciar produtos e/ou serviços, pois a falta dessa diferenciação gera embaraço ao consumidor e ao proprietário, que são atingidos pela concorrência desleal. Corrobora Pontes de Miranda (2012, p. 75): “A marca tem de *distinguir*. Se não distingue, não é sinal distintivo, não ‘assinala’ o produto”.

Nesse sentido, preleciona o doutrinador Denis Borges Barbosa (2009, p.66):

Uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva* em duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.

Um sinal será considerado uma marca quando três requisitos estiverem presentes: a distintividade, a novidade e a licitude. Para que uma marca seja distinta, ela não precisa ser nova, basta que ela guarde elementos que a diferenciam das demais, ao ponto de não gerar confusão ao consumidor.

Para Michele Copetti (2008, p. 34):

A distintividade pode ser vista sob dois enfoques: aspecto subjetivo e aspecto objetivo. Subjetivamente deve ser distinta em si mesma, enquanto que, objetivamente, deve ser diferente dos demais em uso. Por isso esse

último enfoque aparece intimamente ligado ao requisito da novidade.

A distintividade também é chamada por alguns autores de Originalidade. Segundo Rubens Requião (2009 p. 261): “Significa a originalidade que a marca deve ser *intrinsecamente* idônea e capaz de individualizar os produtos de uma determinada empresa”. Frisa-se que a diferença entre esse requisito e a novidade é extremamente sutil.

A característica da novidade não significa que uma marca deve ser inédita no mercado, basta que ela seja nova naquele setor de produtos específicos. Nesse sentido destacam os autores André Zonaro Giacchetta e Márcio Junqueira Leite (2004, s.p.):

Pelo princípio da novidade relativa, a marca deve ser distinta de outros signos já apropriados por terceiros, dentro de um mesmo segmento de mercado. Isso porque o registro de marca atende ao princípio da especialidade, pelo qual a proteção concedida pelo registro está circunscrita às fronteiras do gênero de atividade que designa, em suma, contra seus concorrentes.

Portanto, é possível que existam marcas idênticas, desde que sejam utilizadas para identificar produtos de setores mercadológicos distintos, é o que pressupõe o princípio da especialidade. A novidade em si e a distintividade estão apenas ligadas ao aspecto objetivo, ou seja, ela deve ser nova e distinta das demais em seu uso, entretanto, pode guardar semelhança no aspecto subjetivo. Contudo, uma marca só guarda proteção dentro do segmento daquele produto que ela identifica, esclarecendo, podem existir marcas iguais, desde que elas identifiquem produtos de diferentes mercados, de modo que não gere confusão ao consumidor. Segundo José de Oliveira Ascensão (2002, s.p.):

Há mesmo que admitir, na apreciação do grau de dissemelhança admissível, uma **correlação inversa entre a identidade e a semelhança da marca e a identidade e semelhança dos produtos ou serviços em causa**. Se há identidade da marca, o grau de semelhança exigido nos produtos ou serviços a que a marca se aplica é menor. Mas se a semelhança das marcas é menos forte, aumenta proporcionalmente o grau de semelhança exigido nos produtos ou serviços a que se aplicam para que se possa falar de confusão. **(grifo nosso)**.

A violação ao princípio da especialidade importa na contrafação da marca, segundo Denis Borges Barbosa (2013, p. 02): “contrafação é a reprodução,

no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação – quando a imitação possa induzir confusão”.

Sendo assim, tanto a novidade quanto a distintividade estão abrangidas por um princípio mais amplo, que é a anterioridade, ou seja, uma marca deve ser diferente das demais em uso. Bem observa Lélío Denicoli Schmidt (2007, p. 71):

O princípio da anterioridade norteia a solução dos casos de conflito: quando dois sinais distintivos não podem conviver pacificamente, deve sucumbir aquele que for mais recente [...] Desta forma, havendo colidência, prevalece aquele que gozar de anterioridade.

E por fim, uma marca deve ser lícita, no sentido de não afetar a moral e os bons costumes. A licitude está intimamente ligada à veracidade, ou seja, uma marca tem que expressar apenas indicações que sejam verdadeiras acerca do produto, não pode esta induzir em erro o consumidor ao fazer sua escolha. Atesta Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 87): “Assim, necessário que a mensagem transmitida pela marca corresponda aos produtos ou serviços que ela representa, de forma a não causar confusão aos consumidores”.

O art. 124, III da Lei de propriedade industrial exprime bem essa ideia da licitude da marca, pois proíbe o registro de marcas que atentem contra alguns direitos fundamentais da pessoa.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

III - expressão, figura, desenho ou **qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes** ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; **(grifo nosso)**

Diante do exposto, conclui-se que marca é um signo distintivo, de grande importância para a atividade empresarial, pois tem como função primordial distinguir os produtos dos concorrentes, além de ser um meio de identificação pelos consumidores.

3.1 Função Das Marcas

Além da função essencial das marcas, abordada no tópico anterior, que é a distintividade, esse signo possui outras funções importantes que devem ser

analisadas, dentre elas: a função de indicação de origem; função econômica; função publicitária e função de qualidade. Esclarece Lélío Denicoli Schmidt (2013, p. 34):

A marca efetivamente desempenha outras funções além de diferenciar um produto de outro. Entretanto, nenhuma dessas funções correlatas ou secundárias seria possível sem a distintividade, que é a função principal que a marca exerce.

A marca é em sua essência um elemento que distingue os produtos no mercado, facilitando os consumidores na identificação deste. Contudo, é também um sinal de extrema importância para indicar a origem comercial daquele produto ou serviço. Michele Copetti discorre que em seu “primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio.” (CERQUEIRA, 1982, apud COPETTI, 2008, p. 59).

A função de indicação de origem consiste na possibilidade que uma marca tem de gerar no consumidor uma imediata associação do produto com a empresa que o fabricou. Hoje é possível dizer, que mesmo que o cliente não conheça o fabricante, ele já o identifica através da marca pela procedência do produto. Frisa Lélío Denicoli Schmidt (2013, p. 56) que “a marca é a assinatura que o fabricante apõe sobre o produto. Essa relação subjetiva permite rastrear a origem da mercadoria e fazê-la remontar a um fabricante em particular”.

Esclarece Maitê Cecilia Fabbri Moro (2003, p.40):

[...] a marca não é, também, sinal de origem dos produtos, no sentido de que tenham sido fabricados em determinado local. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de indústria), determinado quem e como o fará.

Outrossim, a marca possui uma função de qualidade, ou seja, ela certifica a qualidade do produto que esta representa. Cria na consciência consumerista uma opção por aquele determinado produto, pois já o conhecem pela sua qualidade e procedência. Dessa forma destaca Maitê Cecilia Fabbri Moro (2003, p. 40): “Outra função a ser considerada é a de indicação de qualidade, a qual traduz-se na atribuição, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca”.

Segundo Michele Copetti (2008, p. 62):

Nota-se que a **função de qualidade deve-se ao fato de os consumidores saberem e esperarem que o produto tenha uma determinada qualidade, estando ligada à confiança que a marca adquiri no mercado**, sendo do interesse do titular a manutenção da qualidade do produto ofertado. **(grifo nosso)**.

Essa função de qualidade exercida pelas marcas refere-se exclusivamente ao conhecimento do consumidor quanto à qualidade do produto, o que gera efeito, eminentemente, mercadológico ao titular da marca, que se vê desafiado em manter o padrão de qualidade dos seus produtos a fim de conquistar maior clientela. Destarte, afirma José de Oliveira Ascensão (2002, s.p.):

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 60) complementa:

Diante da satisfação previamente obtida com a mercadoria, o consumidor volta a adquiri-la esperando encontrar o mesmo padrão de qualidade da vez anterior. Da mesma forma, a decepção desestimula a reiteração do consumo.

Além dessas, a marca exerce uma função publicitária, a publicidade serve como veículo para levar a conhecimento dos consumidores a existência de uma determinada marca. É a ligação do produto ou serviço com aquela marca que está sendo propagandeada, resultando em uma identidade visual do consumidor ao se deparar com tal publicidade. Para José de Oliveira Ascensão (2002, s.p.):

A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função.

Essa função publicitária não é uma função inerente ao instituto das marcas, como no caso da função distintiva, ou seja, uma marca pode não exercer essa função, entretanto, frente a um concorrente mercado atual, com os mais variados meios de comunicação, considera-se ultrapassado o empresário que não exerce a função publicitária da marca. Como diz Maitê Cecilia Fabbri Moro (2003, p.

44):

[...] quanto maior e melhor a utilização dos meios de publicidade, maior o valor econômico representado por essa marca.

[...] na economia atual, diz não bastar hoje a introdução no mercado de produtos altamente competitivos para que eles tenham sucesso comercial, havendo necessidade de outros fatores para que se alcance êxito comercial, em especial da publicidade.

Esclarece Michele Copetti (2008, p. 64): “A publicidade atua não mais apenas informando o público sobre um novo produto ou para lembrá-lo de uma determinada marca; atua no sentido de criar e fortalecer a imagem da marca.”.

Reflete Lélío Denicoli Schmidt (2013, p. 67) que “a marca é um vendedor silencioso e não precisa adquirir notoriedade para cumprir essa função publicitária.”.

A publicidade tem o efeito de acrescentar e manter a clientela, ou seja, além de ser o meio pelo qual se lança uma marca no mercado, é responsável, também, por mantê-la. Nota-se, assim, uma relação de interdependência entre a marca e a publicidade, de forma que uma é indispensável para o desenvolvimento da outra (MORO, 2003, p. 45).

Por fim, resta analisar a função econômica das marcas, uma das funções mais relevantes para o presente trabalho. Conforme José Xavier Carvalho Mendonça (1963, p. 217) as marcas “assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator de tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”.

Maitê Cecilia Fabbri Moro (2003, p. 42) enfatiza:

Uma empresa dona de uma marca, [...] tem um ativo muito valioso em suas mãos. Ativo esse que pode ter valor muitas vezes maior do que o valor do resto do patrimônio material da empresa. [...] Esse valor não é fácil de ser medido, mas não pode deixar de ser reconhecido.

Essa função econômica refere-se à capacidade que as marcas possuem em conseguir estabelecer um mercado competitivo e pautado na livre concorrência. A marca é a peça chave para o destaque de uma empresa em meio aos seus concorrentes. O valor atribuído às marcas é a razão para que se tenha todo um sistema protetivo, evitando que empresas possam adotar marcas alheias, beneficiando-se do atrativo daquela marca.

Portanto, conclui-se que, além da aptidão, inerente ao instituto das marcas, de distinguir um produto ou serviço que busca identificar, ou seja, individualizar aquele determinado produto perante os demais no mercado, esse sinal possui, ainda, outras funções, não menos importantes, mas de aplicações restritas a cada caso concreto, que visam aperfeiçoar a atividade empresária, pois o empresário possuidor de uma marca que atende a todas essas funções, muito provavelmente terá um êxito maior na conquista de clientela, ocupando posição de excelência frente a um mercado concorrencial.

3.2 Breve Histórico Das Marcas

Desde os primórdios da civilização no mundo, as religiões, as comunidades ideológicas já gozavam de símbolos que os diferenciavam das demais. Artesões, escultores, assinavam suas obras a fim de identificá-los e diferenciá-los dos outros artistas. Nota-se que desde aquela época já havia uma necessidade de identificar a origem dos produtos, mas como as relações de comércio eram muito próximas, as pessoas conheciam umas as outras e assim comercializavam com base na troca de produtos e serviços, não havia tanta disputa em busca de reconhecimento e identificação do produto com seu titular. Segundo Rubens Requião (2006, p. 244):

O produtor desde a Antiguidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção, sobretudo artística. Vem de outrora o hábito, também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Não constituíam propriamente marcas, mas um cunho de propriedade.

As marcas como símbolo individualizador sempre existiram na história humana. Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 66) ressalta:

É latente a impossibilidade de identificar um momento exato para o surgimento das marcas, já que, de uma forma ou de outra, sempre estiverem presentes na história da humanidade.

No início, esses sinais apenas serviam para distinguir e individualizar os produtos dos demais, entretanto eles não tinham nenhum valor patrimonial, não eram considerados bens e, portanto, não detinham proteção comercial.

Segundo Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 66):

É a partir da Idade Média que um nome ou um símbolo passaram a ser, efetivamente, usados como sinais identificadores e diferenciadores de um objeto, dando-lhe um evidente caráter comercial.

Da mesma forma afirma Maristela Basso (2000, p. 66): “com a expansão do comércio, na Idade Média, o direito passou a proteger as marcas”.

No mesmo sentido, ressalta Pontes de Miranda (2012, p. 75): “Na Idade Média, já as corporações marcavam os produtos, no propósito de lhes assegurar qualidade”.

A partir dessa época histórica é que as marcas passaram a ser de uso obrigatório, impostas pelas próprias autoridades públicas para identificação das mercadorias. Esse avanço só se deu em razão desse período ser marcado pelo desenvolvimento das atividades comerciais e início da industrialização.

Posteriormente, a partir da Revolução Francesa é que começou a se cogitar pela criação de uma lei que regulamentasse o registro das marcas, combatendo as contrafações a fim de assegurar-lhes proteção. Nesse período, as marcas passam de uso obrigatório para serem de uso facultativo. Em 1857 surgiu uma nova lei na França, a qual inspirou as leis brasileiras sobre propriedade industrial. Juntamente com a Revolução Francesa, outro marco histórico foi responsável pela modificação do regime marcário da Idade Média, a Revolução Industrial.

Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 69) reconhece:

O processo de industrialização da Europa foi especial para fomentar o fortalecimento da propriedade industrial como um bem privado, em especial das criações do intelecto humano, como as marcas, em especial, as patentes.

A Constituição Brasileira de 1824¹, apesar de não fazer menção expressa às marcas, já trazia em seu texto proteção aos inventores e autores.

Em 1850 foi criado o primeiro Código Comercial Brasileiro, entretanto, este não abordava nada a respeito da proteção das marcas. Somente na Constituição de 1891 que o direito marcário foi, finalmente, mencionado no

¹ art. 179, XXVI da constituição de 1824 – “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A lei assegurará um privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarização”.

ordenamento jurídico, após já ter sido regulamentado em lei específica, em meados do ano de 1875, por meio do Decreto nº 2.682.

Antes disso não se reconhecia um direito sobre a marca. Segundo Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 71):

Tanto é assim, enquanto não havia preceito nenhum a respeito, Rui Barbosa, representando o polo ativo da lide, ingressou em juízo para defender a marca de rapé AREIA PRETA. Malgrado o seu esforço, o Tribunal baiano considerou que não constituía crime de usurpação de marca, pelas regras vigentes, pois nenhum diploma fazia previsão dessa figura típica.

A repercussão desse caso, malgrado à insegurança dos comerciantes com seus produtos, é que despertou no legislativo a necessidade de se regulamentar o instituto das marcas. Notando-se a relevância que as marcas passaram a ter, em 1945 foi promulgado o primeiro Código da Propriedade Intelectual no Brasil, após a transição de muitas leis, que foram se adequando até chegar à formação de um Código. Entretanto, esse Código sofreu inúmeras alterações, sendo parte dele revogado e substituído.

Somente em 1996 é que o texto anterior do Código foi revogado pela atual lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). O principal objetivo da atual legislação era harmonizar as leis brasileiras de propriedade industrial com os tratados internacionais que se referiam a esse assunto (TRIPs e CUP).

Outro marco importante para regulamentação do direito marcário foi a Constituição Federal de 1988, pois incorporou em seu texto a proteção aos signos distintivos entre os direitos e garantias fundamentais.

Isto posto, evidente que a proteção às marcas passou por todo um processo histórico de evolução. Na medida em que o sinal foi ganhando importância mundial para as empresas e para o comércio em geral, deparou-se com a nítida necessidade de se obter leis que regulamentem toda a estrutura marcária, a fim de evitar que um desastroso cenário de conflitos venha a se instalar no Brasil.

Por essa razão que hoje o ordenamento jurídico é composto de normas constitucionais e uma lei específica que regulamenta todo o direito marcário, sujeitando a proteção das marcas ao seu regular registro no órgão competente.

3.3 Registro Das Marcas

Devido a grande importância das marcas em uma sociedade consumerista, as empresas passaram a investir muito nesse signo para obterem sucesso econômico. Por essa razão que a proteção desse símbolo se fez necessária, a fim de evitar problemas de concorrência desleal, enriquecimento ilícito, dentre outros. Essa proteção despendida às marcas não visa apenas atender interesse público no que tange à liberdade de escolha do consumidor, mas também interesse do seu próprio titular. Segundo Lélío Denicoli Schimidt (2013, p. 42): “Na repressão à contrafação e a concorrência desleal, os interesses do consumidor comumente se entrelaçam com os do titular da marca.” É essencial, portanto, ao instituto das marcas, a proteção da atividade empresarial daquele que a representa, sendo que a proteção dos direitos do consumidor são reflexos da sua atuação no mercado. Ou seja, as marcas visam tutelar diretamente os interesses de seu titular e indiretamente os interesses do consumidor (SCHIMIDT, 2013, p. 43).

O registro das marcas tem a função primordial de assegurar proteção a este signo perante o mercado. Sustenta Vera Elisete V. L. Callegari (2008, p. 192) que “embora o registro da marca seja de caráter facultativo, sua ausência acarreta a sua utilização por terceiros, sem restrições”.

Nas palavras de Denis Borges Barbosa (2010 p. 698):

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto.

O registro nada mais é que a materialização da proteção que a lei impõe às marcas. Afirma Ponte de Miranda (2012, p.138) que “antes do registro não há propriedade industrial, há direito formativo a adquiri-la”.

Como bem observa Francisco Campos (1957, p. 330):

O direito de registro é apenas a forma mediante a qual se procura configurar, com perfil definido e arestas mais agudas, o que o direito da concorrência desleal traduz em termos gerais, ou em cujas conotações, devido à sua amplitude, a precisão do conteúdo não corresponde à generalidade da compreensão.

O direito de propriedade sobre a marca nasce com seu regular registro

no órgão competente (INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial). De acordo com Michele Copetti (2008, p. 45):

Em 1970, pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro daquele ano, foi criado o INPI, Autarquia Federal, hoje vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior [...]. **O INPI é o órgão competente para o registro das marcas. (grifo nosso).**

O Brasil adota o sistema atributivo, assim como os demais países latinos, que prevê que, a titularidade sobre a marca só existe após o registro. Esse sistema está devidamente consubstanciado na legislação pátria, mais especificamente na Lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96):

Art. 129 **A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido**, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto no arts. 147 e 148. **(grifo nosso).**

Entretanto, há uma exceção prevista no art. 129, §1º da lei 9.279², de que se uma pessoa de boa-fé utilizava uma marca a pelo menos 6 (seis) meses, ela terá direito de precedência ao registro, sendo assim, mesmo que não tenha o registro anterior, ela acaba tendo o direito de titularidade sobre a marca, entretanto, deveras observar o requisito da boa-fé. Essa exceção, em que pese a regra seja a necessidade do registro, demonstra um interesse em proteger a expectativa de direito criada por aquele que utiliza uma marca de maneira lícita, sem agir de má-fé, por um tempo significativo, fazendo-a dela seu símbolo de identificação e distinção no mercado. Não seria nada sensato não atribuir-lhe esse direito por questões meramente formais, por isso dá-se à chance de proceder ao registro antes de qualquer pessoa, resguardando-lhe seu direito perante aquela marca.

O princípio que norteia a concessão do registro pelo INPI é o princípio da anterioridade, devidamente representado pelo art. 124, XIX da LPI, que em outras palavras, leciona sobre a impossibilidade de registrar como marca reprodução ou imitação de marca alheia de produtos os serviços que se encontrem no mesmo ramo de atividade, capaz de causar confusão ao consumidor. Essa confusão é bem explicada por Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 87):

² Art. 129, § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Adota-se como critério para se verificar a existência ou não de semelhança entre marcas, a visão do consumidor mediano. Como a marca é um sinal distintivo, serão consideradas colidentes aquelas que possam induzir o consumidor em erro, possibilitando a existência de associação ou confusão indevidas.

Vigora, outrossim, no que se refere ao registro das marcas, o princípio da territorialidade, o qual preceitua que a proteção do registro tem eficácia somente em território nacional, não ultrapassa os limites da fronteira. Entretanto, esse princípio não é absoluto, ele guarda exceção nas chamadas marcas notoriamente conhecidas, que são aquelas que possuem proteção internacional, ou seja, são facilmente reconhecidas no mundo todo. Esta proteção internacional restringe-se ao ramo de atividade que a marca é conhecida. José Carlos Tinoco Soares (1997, p. 205) assim explica:

Observa-se, desde logo, que contrariamente à proteção assegurada à marca de alto renome, esta, a marca notoriamente conhecida, não obstante goze de proteção especial, tem-na limitada ao seu ramo de atividade.

É muito evidente então, a incidência do princípio da especialidade ou especificidade na realização do registro. O INPI registra as marcas conforme o ramo de atividade de cada uma, então, ao solicitar o registro o requerente deve indicar qual a classe que pertence aquele produto ou serviço a fim de ganhar proteção naquele setor. Essa divisão de classes é regulamentada internacionalmente, por uma classificação de produtos e serviços, também chamada de classificação de Nice (se encontra, atualmente, em sua décima primeira edição, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2017), atualizada constantemente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (NEUMAYR, 2010, p. 27).

Há, contudo, um tipo de marca que afasta a incidência do princípio da especialidade, Conforme Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 189):

A única exceção à regra da especificidade (limitação da tutela ao segmento dos produtos e serviços suscetíveis de confusão pelo consumidor) diz respeito à *marca de alto renome*, cuja proteção é extensiva a todos os ramos de atividade (LPI, art. 125). Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores (por exemplo, McDonald's, Bombril, Sadia, Pirelli).

A marca de alto renome é aquela que é altamente conhecida perante

todo o mercado de consumo, guardando proteção em todos os setores mercadológicos. Essas marcas reconhecidas genericamente e com boa reputação não são atingidas pelo efeito do princípio da especialidade, pois não pode existir mais nenhuma outra idêntica à esta.

Quanto ao processo administrativo, há toda uma solenidade para concessão do registro. Apresentado o pedido ao INPI, é feita por esse órgão uma análise formal preliminar. Caso esteja devidamente instruído, nos moldes da lei (LPI, art. 155)³, o pedido será depositado. Após o depósito, é feita a publicação da marca na Revista da Propriedade Industrial e, com esse ato, é possível que os empresários apresentem oposição a esse registro, quando, por exemplo, possa prejudicá-los. Em seguida, O INPI faz uma análise das condições de registrabilidade, quais sejam: novidade relativa, não colidência com marca notória e desimpedimento. Concluída esta fase, o órgão competente irá decidir sobre conceder ou negar o pedido de registro.

Importante salientar, que caso o titular da marca tenha interesse em atribuir a esse símbolo qualidade de marca de alto renome, ele deve fazer um pedido próprio ao INPI e assim, será feita um exame específico para comprovar se essa marca é mesmo amplamente conhecida.

Em síntese, a proteção conferida às marcas pelo registro está delimitada por dois princípios: a territorialidade e a especificidade, aplicados a todos os tipos de marca, com exceção de duas. Conforme Maitê Cecilia Fabbri Moro (2003, p. 106):

Logo, enquanto a marca notoriamente conhecida constitui uma não-aplicação do princípio da territorialidade, a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade. Este fato confirma que a proteção às marcas que possuem notoriedade constitui uma exceção a regra.

Ante o exposto, nota-se que há toda uma análise técnica a ser observada para a concessão do registro, a fim de evitar a contrafação das marcas, aspecto importante para o estudo do conflito entre marca e nome de domínio, signo este, a seguir, objeto de estudo.

³ Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I- requerimento

II-etiquetas quando for o caso

III- comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito

4 A ORIGEM DA INTERNET

Após uma análise das marcas, é imperioso adentrar em um meio mais específico do estudo dos signos distintivos, e que gera grandes impactos e mudanças no sistema jurídico das sociedades empresárias.

A internet surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, pós segunda guerra mundial, como um mecanismo de estratégia militar, sendo um instrumento de comunicação, independente de uma central, que poderia a qualquer momento ser destruído por uma bomba nuclear. Esse projeto de pesquisa, foi chamado de ARPAnet (Advanced Research Projects Agency). A ARPA investiu grandes quantias para esse projeto. A conexão entre computadores que se encontram em diferentes lugares é fruto de um dos investimentos da ARPA e nada mais é que um embrião para o que posteriormente será conhecido como Internet.

Posteriormente, em fins dos anos 1980, a National Science Foundation (NSF) expandiu esses métodos de comunicação, precipuamente utilizados como instrumento militar, para outras áreas de atuação, possibilitando a interligação entre agências governamentais, universidades e institutos de pesquisa. Essa expansão impulsionou as pesquisas nas áreas acadêmicas, resultando em inúmeros projetos para colocar em prática essa interligação entre computadores de lugares distantes.

No Brasil, a internet só se estabeleceu no início dos anos 90 e só se tornou permanente em 1992 quando da criação da FAPESP, nota-se, portanto, um grande atraso brasileiro. Foi então a partir dos anos 90, que essa tecnologia deu um passo decisivo e segundo Jacques Labrunie (2001, p. 240):

[...] passou a permitir a comunicação entre diversos computadores, em locais diferentes, a partir de uma linha telefônica comum, em vista de equipamentos e programas de computador muito mais desenvolvidos e rápidos, que passaram a ter um custo acessível ao uso particular e individual.

Para Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p. 61):

A internet consiste na interligação de milhares de redes de computadores do mundo inteiro, através da utilização dos mesmos padrões de transmissão de dados, os chamados protocolos. Graças a essa uniformização na transmissão das informações, as diversas redes passam a funcionar como se fossem uma só, possibilitando o envio de dados e até

mesmo de sons e imagens a todas as partes do mundo, com uma considerável eficiência e rapidez.

Essa foi uma das criações que alavancou o mundo em velocidade incomparável. O transcorrer do tempo foi responsável por uma significativa expansão da Internet por todo o globo, tornando-se este, um dos meios de comunicação mais presentes do cotidiano atual, quiçá o mais utilizado pela sociedade contemporânea. Kelli Angeli Neves (2015, p. 43), assessora jurídica do NIC.br assim preceitua:

A internet tornou-se um dos mais abrangentes meios de comunicação, integração social e armazenamento de informações até então existentes, Todavia, para que ocorra a comunicação nessa rede mundial, que interliga milhões de computadores, é preciso que um computador seja capaz de encontrar o outro.

A internet se tornou base para o surgimento de novas relações entre empresas, entre empresas e consumidores e entre os próprios consumidores, de tal forma que não é mais necessário que o consumidor se desloque ao mercado local para a realização de compras, havendo a possibilidade de apenas com um *click* ele satisfazer o seu desejo.

Nessa perspectiva, para que tornasse possível um computador encontrar o outro no mundo virtual, adotou-se um protocolo padrão, conhecido hoje como protocolo TCP/IP. Rafael Tárrega Martins (2009, p. 31), explica o funcionamento desse protocolo, de maneira mais técnica:

O protocolo TCP converte a informação em pacotes de dados na máquina emissora e os recompõe na máquina de destino para obter informação original; por outro lado, o protocolo IP é o responsável por etiquetar o pacote e encontrar a rota ao destino.

O IP ele é formado basicamente por uma sequência numérica, que serve como um endereço de acesso de cada rede. Assim preleciona Jacques Labrunie (2001, p. 241):

Para que os computadores possam conectar-se entre si, é necessária a identificação de cada computador integrante da rede Internet. Esta identificação é feita através de uma série numérica, tal como o número de um telefone. A fim de facilitar o acesso dos usuários, inclusive a pessoas com as quais não tivesse feito um contato preliminar, criou-se um endereço de acesso à internet, que corresponde a uma série numérica.

Não obstante à adoção desse protocolo IP, este não seria o método mais acessível pelos usuários, por conta da dificuldade que o homem tem em memorizar uma grande quantidade de números. E se pararmos para pensar, os milhões de computadores conectados no mundo, cada qual com seu número IP, dificultam ainda mais a memorização dessas extensas combinações numéricas. Portanto, nesse contexto, se fez necessário a criação de um sistema mais simples e foi assim que surgiram os nomes de domínio.

4.1 Nomes De Domínio

A origem dos nomes de domínio se deu nos primórdios da internet comercial. Paul Mockapetris foi o responsável por desenhar a estrutura do sistema do DNS (Domain Name System) que permitiu a tradução de números para interligação da rede das redes (NEVES, 2015, p. 45).

As sequências numéricas foram então decodificadas por uma linguagem alfabética, facilitando os humanos na memorização, pois não há mais necessidade de conhecer o número IP, basta que o usuário digite o nome de domínio, que automaticamente a máquina fará a associação entre o nome e seu respectivo número IP. Lélío Denicoli Schmidt (2009, p. 128) conceitua nome de domínio como:

O endereço eletrônico que conecta o usuário a um computador que armazena conteúdo disponível na internet. Consiste num dos elementos que integram a estrutura URL (localizador de recurso uniforme), formada ainda pelos vários protocolos utilizados para comunicação na internet, como http, ftp etc. Assim, na estrutura de URL **http:www.estadao.com.br** (site de notícia do jornal O Estado de S.Paulo) a expressão 'http://www' corresponde ao protocolo usado para comunicação e 'estadao.com.br' consiste no nome de domínio propriamente dito. (grifo nosso).

Do mesmo modo define o Registro.br, órgão responsável por controlar o registro e a manutenção dos nomes de domínio:

É um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores e serviços na Internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização desses endereços, pois sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números, e dar flexibilidade para que operador desses serviços altere sua infra-estrutura com maior agilidade.

Os nomes de domínio, portanto, são veículos do mundo virtual, responsáveis por concretizar a real função da internet, no que tange à interligação de informações por todo o mundo e o comércio em geral. Anupam Chander (2003, p. 42) tem uma visão dos nomes de domínio como algo valioso e assim ele afirma: “Com essa aplicação revolucionária da Internet, iniciou-se a ‘corrida em busca de espaço’ para os nomes de domínio. Os nomes de domínio adquiriram nova importância cultural e econômica”.

No âmbito empresarial, os nomes de domínio possuem hoje um papel relevante na conquista do sucesso de uma empresa. A publicidade no meio virtual e a possibilidade de vender produtos e serviços a pessoas em qualquer lugar do mundo tornaram o nome de domínio um valioso bem imaterial de uma empresa, e o que nasceu apenas como um endereço no mundo virtual, hoje, possui uma forte influência na economia e na atividade empresarial. De acordo com o autor Anupam Chander (2003, p. 35):

De fato, à medida que as transações comerciais são realizadas cada vez mais de forma eletrônica, as empresas que possuem nomes de domínio proeminentes e mnemônicos podem estar mais bem posicionadas para se tornar líderes globais nos seus setores.

Nesse viés, discorre Patrícia Peck Pinheiro (2013, p. 150):

Para o Direito Digital, o domínio na Internet não é apenas um endereço eletrônico, mas sim a união entre localização (endereço) e o valor de marca (capacidade de ser lembrado – awareness). **Deter o nome de uma empresa na rede é deter-lhe o valor; é deter-lhe a capacidade de ser alcançada por seu público-alvo, o que pode representar um sério problema, especialmente no caso de marcas conhecidas do público em geral. (grifo nosso).**

Em contrapartida, muitos conflitos surgiram entre os domínios e outros signos distintivos, pois, muitas pessoas encontraram na fragilidade que é o sistema de registro dos nomes de domínio, uma oportunidade de lucrar injustamente à custa de uma marca de terceiros.

Carlos Alberto Rohrmann (2005, p. 210) afirma que:

Houve, logo de início, uma verdadeira “corrida aos nomes de domínio” a fim de se assegurarem o maior número e a maior variedade possíveis dos nomes de domínio brasileiros, em especial os chamados “.com.br”, que tanto interesse despertaram naqueles que pretendiam lançar-se no comércio eletrônico com o desenvolvimento da Internet no Brasil.

Portanto, os nomes de domínio, foram criados, a princípio, para facilitar o acesso dos internautas na rede, visto que a memorização de uma grande sequência numérica era quase que impossível. Mas, com o avanço do comércio em meio eletrônico, mais do que um simples endereço, tornou-se um bem valiosíssimo de identificação do empresário nas redes, sendo assim, merece uma peculiar atenção e estudo, diante dos reflexos jurídicos expelidos por esse signo.

Em seguida, a pesquisa busca esmiuçar como se procede ao registro de um nome de domínio, diferenciando-o do registro das marcas, razão pela qual enseja conflitos.

4.2 Composição Dos Domínios

O nome de domínio compõe um sistema chamado de URL (uniform Resource Locator – localizador uniforme de recursos). O URL nada mais é que toda a estrutura de um endereço eletrônico, como por exemplo, “http://www.google.com.br”. Dentro dessa estrutura, segundo Rafael Tárrega Martins (2009, p. 41), o nome de domínio é o núcleo do URL:

O domain name é, assim, o núcleo do URL e sua presença permite acessar uma página web, ver arquivos, enviar/receber mensagens de correio eletrônico etc. Para facilitar o exercício dessas tarefas é recomendável que o nome de domínio contenha expressões sugestivas ou chamativas (friendly name) que possibilitem relacionar-lhes com os titulares das fontes de conteúdo na rede (organismos, administrações públicas, pessoas etc.).

Além disso, o *domain name* é subdividido em dois níveis: o Top Level Domain (TLD) e o Secondary Level Domain (SLD). No exemplo acima exposto, a parte que compõe o nome de domínio é o núcleo “google.com.br”, sendo assim, o “.br” seria o TLD, o “google” o SLD e o “.com” é um subdomínio dentro do domínio “.br”.

O TLD, denominado pelo Comitê Gestor de Internet como Domínio de Primeiro Nível (DPN), ele se subdivide em dois: o Domínio Genérico de Primeiro Nível (gTLD) e o Domínio de Primeiro Nível com Código de País (ccTLD). O gTLD é uma abreviatura, que indica de uma forma ampla, a atividade desenvolvida pelas pessoas ou entidades que registraram o nome de domínio sob aquela sigla. Dentre os vários existentes, podemos citar os mais corriqueiros e conhecidos: “.com”; “.net”; “.org”; “.gov”; “.edu”. Já o ccTLD, segundo MARTINS (2009, p. 44), “está formado

por um código de duas letras cuja função é identificar um território geográfico de acordo com o disposto na norma ISSO-3166” , cada país tem autonomia para definir as normas que regulam esse domínio de nível superior, no caso do Brasil, o responsável pelo “.br” é o NIC.br.

O SLD, também conhecido como Domínio de Segundo Nível, é o responsável por identificar o titular do nome de domínio ou a informação ali transmitida, sendo esta a parte mais importante de um *domain name*, pois é a partir deste que surgem os conflitos com outros signos distintivos. No exemplo, “www.google.com.br”, “google” é o SLD (Secondary Level Domain).

Nesse sentido ressalta Rafael Tárrega Martins (2009, p. 48):

O SLD elegido e registrado será único, porque único é o endereço IP a que está relacionado [...] cada computador conectado a Internet necessita estar identificado de um modo que o individualize e o distinga dos demais para possibilitar a comunicação com outras máquinas dentro da rede. Por isso é impossível a convivência dentro de um mesmo gTLD ou ccTLD de dois domínios de segundo nível idênticos.

Portanto, nota-se que o sistema de domínio é hierárquico, sendo que a busca é feita por partes, restringindo a cada passo o campo das redes, até se chegar àquela específica. Como existem milhares de computadores ligados à rede, primeiramente, a busca se dá pelo ccTLD, por exemplo, o “.br”, que serão localizados todos os computadores situados no Brasil. Em seguida, será identificado o gTLD, especificando a atividade a ser desenvolvida por aquele site. E, por fim, a busca é feita pelo SLD, que identificando a organização ou pessoa titular daquele domínio, individualizará aquela rede das demais.

Por fim, fazendo uma leitura do URL da direita para esquerda, antes do nome de domínio, existe uma sigla, que tecnicamente não constitui a estrutura do URL, mas seu uso já se tornou um hábito, que é o “www” (world wide web⁴), uma rede global, que significa que aquela página buscada possui divulgação de textos, sons, imagens, vinculados aos dados objeto da pesquisa.

Natália de Campos Aranovich (2000, p. 5) enfatiza:

Os nomes de domínio vieram a desenvolver um papel importante com o

⁴ *World Wide Web*, também conhecida como Web ou WWW, é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. Os documentos da *World Wide Web* podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras.

surgimento das home pages. [...] Essas home pages fizeram com que a Word Wide Web (rede global) se tornasse um meio de divulgação e de venda de produtos e serviços, pois as empresas começaram a colocá-los à venda na Internet. Tal fato acabou por acarretar com que o “internauta” passasse a associar o nome de domínio de segundo nível com a marca do fornecedor de produtos e serviços.

Após um simplificado estudo técnico da estrutura dos nomes de domínio, é de grande relevância a análise de como funciona o registro dos domínios, assunto que será abordado em seguida.

4.3 Registro Dos Nomes De Domínio

A princípio, o responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil era o Comitê Gestor de Internet do Brasil (CGI.br), que foi criado em 31 de maio de 1995 pela Portaria Interministerial nº 147. Esse órgão possui muitas atribuições além da função de registro dos nomes de domínio, função esta que ele nunca assumiu para si mesmo, delegando, desde o começo da Internet no Brasil, a competência para a Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Em 2005, o CGI.br baixou uma resolução nº 001/2005⁵ determinando que a gestão do registro de domínios seja exercida pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), portanto a função que era da FAPESP foi delegada ao NIC.br.

De acordo com a Resolução CGI.br nº 008/2008⁶, o nome de domínio será atribuído ao solicitante que primeiro satisfazer as exigências para o registro. Essa norma é uma confirmação do princípio norte-americano chamado “*first come, first served basis*” ou “*first to file*”. Esse princípio, incorporado ao nosso sistema, significa que aquele que primeiro chegar, será o primeiro a se servir, ou seja, quem primeiro registrar um nome de domínio terá o direito sobre ele. A jurisprudência já se manifestou reconhecendo a adoção desse princípio (Apelação Cível nº 2000.01.1.080190-2, 1º Turma Cível, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Decisão em 10 de maio de 2006):

⁵ Art. 1º - Ficam atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível.

⁶ Art. 1º - Um nome de domínio disponível pra registro será concedido ao primeiro requerente que satisfazer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNET. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO DO *TEMPUS REGIT ACTUM*. DISPUTA DE EMPRESAS POR UM “NOME DE DOMÍNIO” OU “ENDEREÇO WEB”. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA. POSSUI O DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO “NOME DE DOMÍNIO” AQUELA EMPRESA QUE PRIMEIRO FEZ O REGISTRO JUNTO AO FAPESP. REPARAÇÃO DE DANOS. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. CORREÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. MANTENÇA.

O critério para registro de nome de domínio na Internet é o da precedência. **O direito ao nome de domínio compete àquele que primeiro o requerer, exceto quando os nomes possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, se não foram solicitados pelo respectivo titular. (grifo nosso)**

Considerando o princípio de que o primeiro que registrar um nome de domínio, é quem irá adquiri-lo e o fato de não haver nenhuma fiscalização prévia do órgão responsável pelos registros dos nomes, diversos conflitos começaram a aparecer. Há na doutrina, quem defenda que esse princípio do *first come, first served* não seria de viável aplicação. Nesse sentido leciona Wilson Pinheiro Jabur (2007, p.302): “Esse princípio, que, aliás, decorre da esquilada regulamentação por ora editada, poderá e deverá ser derogado em razão do mau uso ou abuso que venha a ser praticado pelo titular do domínio sobre o mesmo”.

Assim como a FAPESP antes de 2005, o NIC.br não faz uma análise técnica para receber o pedido de registro de nome de domínio e, portanto, acaba sendo uma “brecha” para que ocorram abusos virtuais. José Carlos Tinoco Soares (2001, p. 5) criticava muito a atuação da FAPESP e até hoje se mantém o mesmo serviço:

Em verdade "nome não registrável" para a Fapesp é apenas e tão-somente os de baixo calão e os que representam as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas. Os primeiros todos conhecem, e não será preciso repetir, os segundos se nos apresentam como sendo a Coca-Cola, a Marlboro, a Kodak, a Ford etc., e nos últimos temos como exemplos: a Nike, a Adidas, a Chivas e a nossa "Weg". Dessa maneira de agir tem-se como certo, e o que é para todos lamentável, que a Fapesp pura e simplesmente recebe o pedido de registro de nome de domínio e o registra, ou melhor, arquiva o pedido, sem o menor exame formal ou técnico.

Além disso, o registro de nomes de domínio não segue qualquer regra de publicidade, de formalidade, como é feito no registro das marcas, qualquer pessoa pode solicitar um domínio, desde que cumpra as obrigações para tal. A incidência do princípio do “first to file” afasta a possibilidade de apreciação das regras inerentes ao registro das marcas. Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de

Paiva Franco (1998, p. 62) fazem a seguinte análise:

O nome de domínio é concedido em função da ordem de prioridade da formulação do pedido perante a organização competente para o registro dos nomes de domínio de um país ou região, pois os nomes de domínio devem ser único para que sejam eficazes o funcionamento da rede e a localização exata dos seus inúmeros usuários.

O Registro de nomes de domínio, não só no Brasil como também no mundo todo, é precário. Essa precariedade deriva do fato de todos terem seguido os moldes do sistema americano de registro, pois quando da criação das regras que regulam o registro, não era possível imaginar os impactos jurídicos que esse instituto iria ocasionar.

Diante desse panorama, muito se aproximou o instituto das marcas com os nomes de domínio, devido aos frequentes conflitos que surgiram entre ambos. Parte-se, portanto, à análise da natureza jurídica dos domínios.

4.4 Natureza Jurídica Dos Nomes De Domínio

São divergentes os posicionamentos quanto à natureza jurídica dos nomes de domínio. Alguns doutrinadores filiados à origem dos domínios possuem uma concepção mais restrita e acreditam ser o nome de domínio um simples endereço. Nesse sentido, discorre Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p. 61):

O endereço de cada computador conectado à internet é determinado por um código numérico. Tal endereço é chamado nome de domínio ou domain name, que é representado por uma série de palavras, para uma maior facilidade de memorização.

Entretanto, conforme os autores Cristianne Vilaça Alexandrino e Erick Gramstrup (2005, p. 734):

Se entendermos o *domain name* como um endereço eletrônico, capaz de localizar uma página na internet, então estaremos equiparando-o a um endereço tradicional, o qual é utilizado para se localizar uma edificação. Se assim for, não restarão dúvidas de que ele não poderá ter valor comercial algum.

Dentro dessa ótica, o nome de domínio muito mais que um simples endereço, ele é um elemento de identificação na internet, ou seja, a *web site* tem

como função identificar e distinguir determinada atividade, órgão ou região, pessoa e prestação de produtos e serviços oferecidos por um determinado sujeito. Por essa razão, o nome de domínio ganha natureza de signo distintivo, pois dada a sua capacidade identificadora, é natural que os empresários busquem garantir o registro de seus produtos ou serviços no âmbito da internet. Segundo Rafael Tárrega Martins (2009, p. 66), o nome de domínio nada mais é que um signo distintivo atípico, posto que apesar da característica identificadora, não possui uma regulamentação específica, assim como os outros sinais distintivos. Ressalta ainda que: “Contudo, mesmo colocando em igual nível que os demais sinais empresariais, não se confunde com nenhum deles” (MARTINS, 2009, p. 66).

Em contrapartida, alguns autores apesar de seguirem o viés de ser o nome de domínio um signo distintivo, equiparam-no aos demais sinais: título de estabelecimento, marca e nome comercial.

4.4.1 Nome de domínio como título de estabelecimento

Primeiramente, título de estabelecimento trata-se da denominação dada ao local que se exerce a atividade empresarial. Exemplificando, é o título, o nome dado ao local físico onde se desenvolve a atividade.

Na visão de Cristianne Vilaça Alexandrino e Erick Gramstrup (2005, p. 734):

O nome de domínio, transcendendo a função de simples endereço, parece-se muito com o título de estabelecimento, apenas ressaltando que se trata de um espaço em meio eletrônico, diferente do tradicional. Aqui não há nenhum óbice de ordem lógica quanto à economicidade do direito, nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio (estabelecimento virtual).

Ou seja, para eles, o nome de domínio nada mais é que um título de estabelecimento, a justificativa é que se existe, hoje, além de um estabelecimento físico, um estabelecimento virtual, na qual o site funciona como lugar de exercício da atividade empresarial, então o nome de domínio poderia assumir a posição de título de estabelecimento.

Entretanto, há diferenças entre esses dois institutos que impedem relacionar um ao outro. Como por exemplo, o título de estabelecimento não depende de registro, segundo a Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial), já os

nomes de domínio só existem após o registro, portanto o registro é circunstância de existência de um *domain name*. Além dessa significativa distinção entre ambos, também, o título de estabelecimento guarda proteção somente dentro de uma região específica e é impossível a sua transmissão individualmente, enquanto que, em se tratando dos nomes de domínio, vigora a extraterritorialidade desse instituto, ou seja, ele é único perante o mundo todo e há ainda a possibilidade de transmissão individual deste.

Portanto, em que pese parecer convincente afirmar que o nome de domínio equipara-se ao título de estabelecimento, é ainda mais notória a distinção desses institutos, ao analisarmos as diferenças que regem cada um.

4.4.2 Nome de domínio como marca

Há ainda, aqueles que coadunam o fato de o nome de domínio muito se assemelhar às marcas. Nos dizeres de Pimentel (2012) apud Luiza Silva Balthazar (2013, p. 28):

O nome de domínio, ao ser facilmente identificado como um empreendimento, serviço, produto, estabelecimento, empresa ou outra organização, assemelha-se a uma marca e integra o patrimônio intangível do seu titular.

No mesmo sentido Michele Copetti (2010, p. 12) afirma ser o nome de domínio um signo distintivo assim como as marcas. Todavia, essa afirmação é muito criticada por Rafael Tárrega Martins (2009, p. 67), que sustenta não ser possível equiparar o nome de domínio a uma marca, pois são dois institutos com características distintas.

Em si mesmo o nome de domínio não identifica nem distingue a um bem produzido ou comercializado pelo empresário, senão que está relacionado a uma página web que pode conter informações sobre esse bem ou também a possibilidade de compra-lo por via eletrônica.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em recurso de apelação nº 2000.01.1.080190-2, sob-relatoria da desembargadora Maria Beatriz Parrilha, citando Fábio Ulhoa Coelho, consubstancia seu voto discorrendo que “A marca é o designativo que identifica produtos e serviços”, e complementa dizendo:

Domínio, por sua vez, é a atribuição de nomes que facilitam a memorização e localização não só de sites, mas de qualquer coisa que se deseje achar na rede mundial de computadores. O domínio, então, pode ser definido como o nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. **(grifo nosso).**

Além disso, a marca pode ser representada por um conjunto de signos ou símbolos dispostos no produto. Enquanto que o nome de domínio se relaciona com uma página virtual, que na essência não são produtos e, portanto, não possuem rótulos e embalagens.

Em supedâneo ao entendimento de Rafael Tárrega Martins (2009, p. 69), em determinadas hipóteses é possível o registro de um nome de domínio como uma marca de serviço, um exemplo clássico é o site “submarino.com.br”, em que o próprio nome de domínio foi registrado como uma marca para identificar serviços de compra na internet. Entretanto, vale ressaltar, que a possibilidade de acesso ao registro é somente referente ao domínio de segundo nível (SLD), no caso “submarino”, excluindo-se dessa hipótese aos domínios de primeiro nível (gTLD ou ccTLD), no caso “.com.br”.

Evidente que os institutos da marca e do nome de domínio se entrelaçam em várias circunstâncias, mas possuem peculiaridades individuais que acabam os diferenciando, a própria essência de cada um os distingue, o nome de domínio não tem a única função de identificar produto ou serviço, enquanto que a marca é em seu cerne um signo que tem a única e exclusiva função de identificar e distinguir produtos e serviços.

Nesse sentido, Rafael Tárrega Martins (2009, p. 70):

[...] não se deve afirmar que o domínio é uma marca, seja de produto, serviço ou de fato. Um signo protegido como marca pode integrar um *domain name* sem perder sua proteção marcária. Do mesmo modo um domínio admitido no registro de marcas não perde sua condição de sinal distintivo em Internet, com seus próprios requisitos de validade e existência. **São dois institutos distintos que, em determinadas circunstâncias, se entrelaçam. (grifo nosso).**

Marlon Tonazette (2012, p. 168) também discorda dessa equiparação dos nomes de domínio com as marcas, afirmando:

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, é 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.

Portanto, apesar de não ser correto afirmar ser o nome de domínio uma marca, não se pode ignorar que são institutos semelhantes e que acabam entrando em conflito justamente por se encontrarem em inúmeros aspectos. Destarte, não seria viável desconsiderar as normas que regem o direito marcário de aplicação aos nomes de domínio.

4.4.3 Nome de domínio como nome empresarial

Outra vertente sobre a natureza dos domínios é aquela que aponta ser o nome de domínio um nome empresarial. Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 205) conceitua nome empresarial como:

Aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercedor de uma atividade econômica. Se a marca identifica, direta ou indiretamente, os produtos e serviços, o nome empresarial irá identificar o sujeito de direito que os fornece ao mercado (normalmente, uma pessoa jurídica revestida da forma de uma sociedade limitada ou anônima).

Filiado a esta vertente de ser o nome de domínio um nome empresarial, temos a opinião de Bernardo Rucker (2001, s.p.):

Pela própria essência do nome de domínio, que representa o endereço eletrônico de determinada empresa ou produto, configurando o caminho que o usuário da rede utiliza para encontrá-lo, temos uma similitude ao nome empresarial [...].

Isto porque, da mesma forma que no caso no nome comercial, o domínio é a maneira através da qual uma empresa se apresenta no comércio virtual, estando ao domínio também vinculada a preservação do crédito do empresário perante o mercado e sua clientela, muitas vezes arduamente conquistada.

Em consonância está o autor Gustavo Testa Corrêa (2000, p. 22):

Acreditamos, sim, que a natureza jurídica do endereço eletrônico se aproxima muito da natureza do nome empresarial, aquele com o qual o comerciante se apresenta no comércio. Fica fácil relacioná-los quando aprendemos que o nome empresarial é responsável por tutelar diferentes interesses de um empresário, sendo eles a preservação de seu crédito

perante o mercado e a preservação de sua clientela. Nesse mesmo sentido, o endereço eletrônico também os protege, pois é o meio pelo qual a clientela se relaciona com o estabelecimento, e também a maneira pelo qual o estabelecimento é visto no ciberespaço.

Contudo, em algumas situações a página web não será destinada a uma atividade empresarial ou profissional, pois o leque de conteúdos que podem ser disponibilizados via Internet é grande, ou seja, uma página pode ser de caráter pessoal, sem nenhum intuito econômico. Já o nome empresarial tem como função primordial e essencial identificar o sujeito que exerce uma atividade econômica, não havendo distinta natureza para essa atividade.

Destarte, vale destacar outras diferenças que regem esses institutos, como por exemplo, a forma de registro. Como já visto no tópico 4.3, o registro de nomes de domínio está atrelado ao princípio do “*first to file*” e a exigência é mínima quanto às formalidades, já o nome empresarial rege-se pelos princípios da novidade⁷ e da veracidade⁸, além disso, há uma rigidez muito grande quanto às formalidades para registro desse signo distintivo. Outra significativa distinção é o fato de, enquanto o nome de domínio guarda proteção além do âmbito nacional, o nome empresarial possui um limite territorial de proteção, qual seja, o Estado Federado em que este se encontra registrado. E por fim, ante a possibilidade de cessação do nome de domínio, ao contrário temos a impossibilidade de alienação do nome empresarial. Rafael Tárrega Martins (2009, p. 74) explica:

Segundo menção expressa do art. 1.164 do Código Civil o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Está é uma notável diferença em relação ao nome de domínio, que pode ser transferido a terceiros pelas mais diversas formas admitidas em direito, quer sejam onerosas (v.g., compra e venda) ou gratuitas (v.g. doação sem encargo).

Luiza Silva Balthazar (2013, p. 30) ressalta:

Considerando que, na prática, a alienação do nome de domínio é negócio comum no mercado, dificulta-se a equiparação ao nome empresarial, pois não se vislumbra o caráter de personalidade intrínseco a este instituto.

⁷ Princípio da novidade: o nome empresarial que será criado deve ser diferente dos já existentes. Disponível em: <<http://odireitoempresarial.blogspot.com.br/2012/06/principios-da-novidade-e-da-veracidade.html>> Acesso em: 20 de jun. 2017.

⁸ Princípio da veracidade: o nome empresarial deve estar de acordo com a realidade da atividade empresarial exercida. Disponível em: <<http://odireitoempresarial.blogspot.com.br/2012/06/principios-da-novidade-e-da-veracidade.html>> Acesso em: 20 de jun. 2017.

Portanto, evidente as distintas características entre esses signos, por conta de possuírem cada qual peculiaridades que não permite considerar um nome de domínio de mesma natureza que um nome empresarial, apesar de algumas semelhanças serem detectadas.

4.4.4 Nome de domínio como um novo signo distintivo empresarial

Data venia, em que pese às controvérsias doutrinárias quanto à natureza jurídica dos nomes de domínio, há uma forte tendência na caracterização do domínio como um novo modelo de signo distintivo, pois o que era apenas um elemento de localização, hoje, o entendimento é de que os nomes de domínio também desempenham função de identificação e distinção no mundo virtual. Denis Borges Barbosa (2010, p. 831) afirma essa natureza de signo distintivo, ao dizer que: “não obstante constituírem-se lugares virtuais, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio”.

Nesse diapasão, nota-se que a função identificadora dos nomes de domínio se desenvolveu devido à utilidade comercial que estes adquiriram ao longo do tempo. A evolução da internet fez com que as empresas buscassem uma forma de identificação virtual, o que da origem aos nomes de domínio. Um exemplo dado por Francisco Luis Ziero Marques (2015, p. 62), deixa bem claro essa função identificadora:

A clientela da comerciante de produtos fitness Carol Saraiva, para realizar a compra dos produtos disponibilizados por esta, deve utilizar o nome de domínio específico que identifica a empresa na Internet. Caso esta clientela utilize o nome de domínio www.saraiva.com.br cairá no site da Livraria Saraiva, uma comerciante totalmente diversa da procurada. A partir deste simples exemplo pode ser verificada a função identificadora do nome de domínio.

Outro ponto que também justifica ser este um signo distintivo consiste no fato de o domínio ser capaz de distinguir concorrentes e, portanto, não gerar confusão ao consumidor. Além disso, os nomes de domínio possuem um sistema de registro próprio, com regras próprias, independente dos demais signos empresariais. Nesse contexto, conclui Francisco Luis Ziero Marques (2015, p. 64):

Portanto, consideramos que: em virtude das funções que o nome de domínio exerce como identificador da empresa, diferenciador para a

clientela, além de sua característica como elemento do estabelecimento empresarial e a independência que existe quanto ao seu registro perante os outros signos distintivos, pode-se definir que os nomes de domínios se enquadram na categoria de signo distintivo empresarial.

Filia-se, portanto, à concepção de ter o nome de domínio natureza de signo distintivo atípico, sem perder em sua essência a função de objeto localizador.

Diante desse panorama, parte-se a análise dos principais conflitos que envolvem nomes de domínio e a razão que gera hoje impactos jurídicos e econômicos, precipuamente no âmbito da atividade empresária.

5 A LIVRE INICIATIVA E A LIVRE CONCORRÊNCIA

A ordem econômica no Brasil tomou vários rumos diferentes ao longo da história constitucional brasileira, sempre acompanhada à trajetória mundial, que tinha grande influência sobre o pensamento econômico.

Hoje, os princípios que norteiam a ordem econômica estão previstos no art. 170 da Constituição federal, dando um destaque especial aos incisos IV e V, que contemplam a livre iniciativa e a defesa do consumidor.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

[...]

Parágrafo único. **É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei (BRASIL, 1988) (grifo nosso).**

Extrai-se, portanto desse dispositivo que a ordem econômica brasileira baseou-se nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Para Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (2008, p. 74), a livre iniciativa consiste na:

Liberdade garantida aos agentes econômicos de manejarem, nos limites constitucionalmente garantidos, os instrumentos econômicos disponíveis em busca dos fins inerentes a uma sociedade de base capitalista.

Deste princípio, decorre a livre concorrência, ambos são interdependentes, ou seja, um é alicerce para sustento do outro. Nesse sentido Rogério Roberto Gonçalves Abreu (2008, p. 80):

A livre concorrência, contudo, como princípio de base constitucional (indicação de objetivo a atingir), procura assegurar a eficácia da livre iniciativa. De nada valeria poder entrar no mercado, utilizando o fundamento da livre iniciativa, se nele não fosse possível se manter, dada a falta de efetividade do princípio da livre concorrência. Sendo assim, parece-nos adequado dizer que o princípio da livre concorrência alicerça e efetiva o fundamento constitucional econômico da livre iniciativa.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 215) entende que a ordem econômica na

constituição brasileira atual tem natureza neoliberal. Para ele, o neoliberalismo é “o modelo econômico definido na Constituição que se funda na livre-iniciativa, mas consagra também outros valores com os quais aquela deve se compatibilizar” (COELHO, 2016, p. 216). O estado somente pode ingerir-se na economia nos limites definidos constitucionalmente, ou seja, naquelas situações em que o direito a livre iniciativa é ameaçado por concorrência desleal.

Miguel Reale (1988, s.p.) sustenta que:

Houve, por conseguinte, iniludível opção de nossos constituintes por dado tipo, o tipo liberal do processo econômico, o qual só admite a intervenção do Estado para coibir abusos e preservar a livre concorrência de quaisquer interferências, quer do próprio Estado, quer do embate econômico que pode levar à formação de monopólios e ao abuso do poder econômico visando ao aumento arbitrário dos lucros.

No mesmo sentido, considera Geraldo Vidigal (1988, p. 381), ser necessária a atuação do Estado:

[...] somente para fiscalizar, no exercício do poder de polícia (*sic*; há de ser “poder de polícia”), para exercer incentivo - a mais modesta forma das presenças do Estado na economia - e para planejamento, só para estes fins poderá o Estado estar presente na economia

Destarte, desses dois princípios, nasce o modo de produção capitalista e apesar de serem tratados como sinônimos são aplicados sob dois aspectos distintos, mas que se complementam como um todo, formando o chamado neoliberalismo econômico. Fernando Harren Aguillar (2006, p. 228) esclarece:

Em síntese, o princípio da liberdade de iniciativa é um direito do *agente econômico em face do Estado*, demandando uma abstenção deste, enquanto o princípio da livre concorrência é um *direito do agente econômico em face de outro agente econômico*, demandando não mais a omissão, mas a efetiva interferência estatal na economia.

Uma primeira conclusão que se pode tirar do que fora exposto até aqui, é que a livre concorrência consiste no direito de competitividade entre uma empresa e outra, em busca de melhor espaço no mercado. Esta é indispensável para o bom funcionamento do capitalismo, ao passo que as empresas buscam aprimorar seus métodos, seus custos, a fim de ganhar destaque no mercado perante seus concorrentes e atrair mais consumidores. Não há dúvidas de que essa competição

acaba por criar condições mais favoráveis ao consumidor, pois permite que estes façam escolhas, e tenham opções de menores e maiores custos à sua disposição. Segundo Nuno Pires de Carvalho (2016, p. 264):

Todo comerciante, todo o industrial e todo artesão necessitam de afirmar e proteger a sua individualidade para conseguir exercer a sua profissão num mercado de livre-concorrência. E é afirmando essa individualidade que as empresas atraem e mantêm os seus clientes. Na falta dos elementos intangíveis que distinguem uma empresa da outra, os clientes não têm como fazer escolhas.

Rafael Neumayr (2010, p. 10) complementa dizendo:

Concorrência é algo desejado em toda sociedade, por ocasionar o abrandamento e nivelamento dos preços e a melhoria nas condições de produção e fornecimento de produtos e serviços, resultando quase sempre em benefício ao consumidor. Com efeito, a livre concorrência é mesmo um dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, emanado no art. 170 da Constituição, em seu inciso IV.

A globalização influenciou em muitos aspectos no direito de concorrência, o fato de as práticas comerciais tomarem uma dimensão internacional e as empresas passarem a ter expectativas mundiais de conquista do mercado, gerou fortes impactos para o direito concorrencial, a concorrência passou a ser muito mais aguçada e competitiva. O que mais preocupa os operadores do direito, segundo Maria Manuel Leitão Marques (2002, p. 78) é a “capacidade de resposta do direito da concorrência às novas questões suscitadas pelas transações econômicas virtuais, particularmente o comércio eletrônico e os respectivos suportes.” O mundo virtual tende, cada vez mais, a suscitar problemas que afetam o direito de livre concorrência, tornando os obstáculos muito maiores para conquista do mercado global. Nesse sentido, afirma Maria Manuel Leitão Marques (2002, p. 85):

Caracterizar e delimitar os mercados. Verificar se as regras tradicionais lhes podem, sem mais, ser aplicadas, definir, eventualmente, novas regras, procurar procedimentos que garantam a sua aplicação, num tempo adaptado ao tempo da “nova economia”, são apenas alguns obstáculos a superar numa viagem que ainda vai no seu início.

O “jogo” entre concorrentes tende muitas vezes a incorrer em abusos, pois a ambição em ter maior poder econômico e se sobressair sobre os demais, faz com que as empresas pratiquem até mesmo condutas ilícitas de concorrência, por

isso que essa liberdade concorrencial não é absoluta, necessita de uma mínima interferência estatal, a fim de coibir as práticas de concorrência desleal. Conforme Lélío Denicoli Schimidt (2013, p. 47):

A proteção às marcas restringe a liberdade de concorrer dos demais atores econômicos, pautando-a dentro de princípios éticos de repressão à concorrência desleal e atos de aproveitamento parasitário. Essas limitações legais são essenciais à preservação do direito de livre concorrência.

A livre iniciativa, por outro viés, já configura uma liberdade da empresa perante o Estado, e não perante outros agentes econômicos. Consiste, basicamente, na liberdade de acesso à atividade produtiva, de organização com vistas a se arriscar no mercado e contribuir para a riqueza econômica. Nesta, não há qualquer ingerência estatal.

Diante disso, nota-se que a concorrência traz benefícios ao consumidor, pois é uma forma de combate à concentração de mercado (monopólio, Oligopólio...). Entretanto, o monopólio é aceito em determinadas situações, como a própria proteção à propriedade industrial. O direito de exclusividade sobre um signo ou um bem, conduz quase que a um monopólio, pois a empresa passa a ter o direito de explorar sua invenção no mercado e ainda se opor a qualquer tentativa de terceiros em apropriar-se dessa ideia.

Nesse sentido, a regra no mercado capitalista é a ampla concorrência, buscando evitar a prática de monopólios comerciais. Entretanto, se esse monopólio for necessário para a proteção da atuação do empresário no mercado e não prejudicar o público consumidor, então seria possível relativizar a ideia do princípio da livre concorrência. Destaca-se que o Estado, apesar de sua atuação mínima na economia, impõe algumas balizas que visam reprimir a concorrência desleal, a seguir objeto de estudo.

5.1 Concorrência Desleal

Precipuamente, insta salientar, que concorrência significa, em outras palavras, competição. É o meio pelo qual o empresário se utiliza para obter clientela, tentando sobrepor-se ao outro. Conforme já exposto, a constituição brasileira é regida pelo princípio da livre concorrência, ou seja, é totalmente lícita a disputa por clientela. Entretanto, essa liberdade não é absoluta, há uma parcela de

intervenção estatal para coibir os atos de concorrência desleal.

Salienta Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 220):

De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar clientela de outro. São os meios adotados – e não a intenção do ato ou seus efeitos - que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial.

Para Pontes de Miranda (2012, p. 399):

Ato de concorrência desleal é ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende a de outrem, no plano da livre concorrência.

É mister destacar, que somente configura uma situação de concorrência, quando há dois ou mais produtos que visam satisfazer uma mesma necessidade do consumidor, ou seja, produtos pertencentes ao mesmo setor mercadológico, com características semelhantes. Conforme Carlos Leduar Lopes (2002, p. 27-29):

A verdade é que sempre uma concorrência se caracteriza pela luta que travam os empreendedores econômicos de um mesmo mercado, com vistas a conquistar a clientela que adquire seus produtos ou se utiliza de seus serviços. [...]

Percebe-se, de maneira clara, que a concorrência, mesmo corretamente exercida pelos competidores, não deixa de imprimir prejuízo a um deles ou, se houver pluralidade de opositores, a vários. Mas cuida-se de um prejuízo que se origina da concorrência lícita, quer dizer, daquela desenvolvida dentro das regras econômico-jurídicas de competição de mercado; daí por que não encontra a obrigação de ressarcimento da parte de qualquer particular – ainda que envolvido diretamente na disputa – ou do Poder Público.

Em que pese à existência dessa concorrência lícita, o que interessa para o presente estudo é a concorrência desleal pela prática de condutas lesivas aos direitos de propriedade intelectual, pertencentes ao empresário. No caso dos nomes de domínio, quando são registrados utilizando-se de marcas de titularidade alheia, com a nítida intenção de induzir o consumidor em erro, configura uma modalidade de concorrência desleal. Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 222):

O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à

verdade. **Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos interesses dos consumidores, mas também a do empresário que teve sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente. (grifo nosso).**

O crescimento repentino da Internet influenciou nos principais ramos de intercomunicação entre pessoas, dentre eles, o comércio.

A facilidade de acesso à rede atizou o consumo no mundo todo, pois a consumidor não está mais restrito ao mercado local, em que se buscava o consumo; hoje, as empresas vão até o consumidor, por meio da internet. Ressalta-se, que há empresas que exercem suas atividades exclusivamente em âmbito virtual, como por exemplo, o site brasileiro “www.estantevirtual.com.br”, é uma empresa virtual que traz as relações de acervos de livrarias que comercializam livros usados. Importante, então, atentar-se ao relevante papel dos nomes de domínio atualmente.

O comércio eletrônico, então, foi uma das maiores inovações trazida pelo meio virtual, mas que também gerou diversas questões a serem discutidas pelo direito. Ronaldo Lemos (2001, p. 144) adverte ao relacionar a Internet e a Economia, que “a Internet é um significativo fator de desenvolvimento econômico e tem se tornado cada vez mais crucial quanto à expectativa de sustentação do crescimento na sociedade moderna”.

O motivo pelo qual o presente trabalho, brevemente, tratou do desenvolvimento do comércio eletrônico, é que este é de extrema importância para o crescimento significativo dos registros de domínios, pois o acesso ao local de atuação do empresário, se dá pela utilização dos nomes de domínio.

Devido a esse meio que atinge um maior número do público consumidor, não deu outra, se não despertar a ambição de alguns agentes econômicos, resultando, em uma concorrência desleal no âmbito virtual. Enfatiza Heloísa Augusta Vieira Molitor (2016, p. 148/149):

Vale lembrar que a concorrência desleal também pode ser praticada mediante *websites* que utilizam nomes de domínio de marca registrada, possuindo a mesma atividade da marca, ou, mediante a utilização de *link* remete o usuário da internet a outra página de empresas que concorrem ao titular da marca.

Nota-se, que a internet é meio mais fácil de praticar tais condutas

ilícitas, pois, o consumidor acredita veemente que aquele nome de domínio pertence à empresa titular da marca ali referida. Além disso, no meio virtual, o usurpador conseguirá desviar um número maior de clientela, pois o acesso é irrestrito e, conseqüentemente, o lucro será ainda mais elevado.

Destarte, essas violações à propriedade industrial na internet estão cada vez mais frequentes, e diante de uma realidade em que não há lei específica que regule a matéria, então a saída está sendo a aplicação das penalidades da concorrência desleal também em âmbito virtual, previstas no art. 195 da Lei 9.279/96.

5.2 Aproveitamento Parasitário

A teoria do parasitismo ainda não é muito disseminada por entre os operadores do direito. Entretanto, consiste em uma modalidade muito semelhante à concorrência desleal, só que não há aqui, uma situação de concorrência.

Nesse caso, uma empresa não concorrente se apropria de uma marca ou qualquer outro signo distintivo de titularidade de outra empresa, de tal forma que, aproveitando o reconhecimento dessa marca no mercado, ele consiga associá-la aos seus produtos (que pertencem a outro setor mercadológico), e assim agregar-lhes valores, outrora conquistados pelo legítimo titular da marca.

Vale destacar, o conceito empregado por Marco Antônio Marcondes Pereira (2001, p. 148):

O parasitismo econômico consiste no fato de um terceiro viver à sombra de empresário diverso, aproveitando-se, direta ou indiretamente, dos esforços deste, que contribuíram para a formação do bom nome, da imagem dos produtos e da estrutura econômica que conferiram credibilidade e grande penetração no mercado.

Destarte, o primeiro elemento caracterizador do aproveitamento parasitário, que o diferencia da concorrência desleal, é a atuação do terceiro em se apropriar de signo referente a uma marca, pertencente a um setor mercadológico distinto. Caso essa atuação se dê no mesmo ramo mercantil, não caracteriza aproveitamento parasitário, seria uma situação evidente de concorrência desleal.

O segundo elemento, segundo Rafael Neumayr (2010, p. 86): “[...] é a fama do símbolo alheio, referida alhures como sendo a ‘herança genética’ que ele

conduz consigo”. Portanto, só caracteriza uma situação de parasitismo caso o símbolo tenha, ao menos, relativa popularidade.

Por fim, é mister para caracterização do aproveitamento parasitário, a associação do símbolo copiado e da cópia e, ainda, o potencial benefício que o terceiro parasita obterá à custa da fama alheia.

Apesar de vigorar, como já exposto, o princípio da livre iniciativa, há limites para tal liberdade. As condutas parasitárias, de aproveitar ilicitamente da popularidade de outrem para benefício próprio, são reprimidas pelo direito, pois causam, dentre outras coisas, prejuízos à atividade empresarial. Nesse sentido, Rafael Neumayr (2010, p. 88) salienta: “Assim, hoje parece ser consenso que não é dado a um empresário beneficiar-se sem justo título da fama de símbolo alheio, ainda que utilizado em segmento comercial diverso”.

Constata-se que o efeito do parasitismo, apesar de se diferenciar em alguns pontos da concorrência desleal, acaba por gerar o mesmo problema, que é o prejuízo à reputação da empresa que teve seu símbolo imitado. Portanto, concilia-se à ideia de a repressão do aproveitamento parasitário pelo direito, se da pela aplicação das regras da concorrência desleal, pois aquele instituto é basicamente modalidade deste. Nesse diapasão, destaca-se a posição de José Roberto d’Affonseca Gusmão (1994, p. 46):

Podemos concluir que aquele princípio geral – “repressão à concorrência desleal” – aplica-se não só na relação direta de concorrência, mas, também, sempre que o resultado do trabalho, dos esforços e dos investimentos que, em última análise, se traduzem na fama, no bom conceito da marca, estiver sendo usurpado. Vistos todos esses aspectos, decorre a conclusão de que inobstante ter estado originariamente relacionado com a competição direta de mercado, **o instituto da “repressão à concorrência desleal” evoluiu de modo a coibir qualquer situação de possibilidade de prejuízos à reputação do estabelecimento, seja em que segmento for. (grifo nosso).**

Após uma breve análise, conclui-se que a internet é um ambiente propício para que ocorram práticas de parasitismo, visto que o registro pode ser feito por qualquer pessoa, sendo indispensável a identificação desta. Rafael Neumayr (2010, p.52) retrata:

Assim como os demais sinais distintivos da empresa, **o nome de domínio está apto a ser injustamente apropriado por terceiros que, embora não concorrentes ao titular de uma determinada marca, se beneficiam com**

a utilização de endereços virtuais parecidos com ela, em uma nítida situação de parasitismo. (grifo nosso).

Pelo fato dos nomes de domínio possuírem natureza de signo distintivo, conforme observado no tópico 4.4.4, eles estão aptos a serem apropriados de forma injusta por terceiros, assim como os demais signos empresariais, podendo tanto caracterizar uma situação de concorrência desleal, como de aproveitamento parasitário. Em ambas as situações, o resultado sempre remete a um prejuízo econômico ao legítimo titular, abusando dos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa.

Portanto, o presente trabalho passa à análise dos motivos que desencadearam os conflitos envolvendo nome de domínio e marca, cada vez mais recentes, na medida em que a internet vem dominando o mundo, principalmente o comércio e a sociedade empresária. Além disso, busca propor possíveis soluções a esses litígios.

6 CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

Apresentado a relevância dos signos distintivos para a atividade empresarial, aprofundando o estudo no instituto das marcas e dos nomes de domínio, com destaque à função de cada um deles, os seus fundamentos, as suas importâncias, o sistema de proteção e o regime específico de concessão – atentando-se à definição de concorrência desleal, e sua modalidade de aproveitamento parasitário, hipóteses vislumbradas também no âmbito da internet – chega-se ao momento do presente trabalho em que é necessário debruçar-se sobre o objeto principal, qual seja, o conflito entre marca e nome de domínio.

Ressalta-se que do mesmo modo que a internet trouxe inovações nas relações jurídicas, ela também é a responsável pela eclosão de conflitos jurídicos. Confirmam Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p. 66):

O desenvolvimento da Internet traz, portanto, profundos desafios às estruturas sociais, políticas, econômicas e, de nosso maior interesse, jurídicas.

O Direito deve dar solução a estas e tantas outras questões vindas do desenvolvimento tecnológico e, portanto, do desenvolvimento da Internet, soluções estas que sejam capazes de satisfazer justas pretensões, punir fraudes e regulamentar acordos internacionais.

José Antônio B. L. Faria Correa (2000, s.p.) aponta, em um tom mais figurativo que:

O nome de domínio é filho de um acidente genético em um laboratório que revolucionou nosso planeta: a Internet. [...]

Sem ser convidado, o nome de domínio ingressou no sistema de sinais utilizados pelo empresário e, como um intruso, provoca conturbação na estrutura normativa a que se submetem as marcas.

No Brasil, uma das razões que justificam a ocorrência dos conflitos entre marcas e nomes de domínio, é justamente o fato de não haver lei que determine a natureza jurídica dos domínios, não havendo consenso entre os doutrinadores. Segundo a autora Luiza Silva Balthazar (2013, p. 63):

Sendo assim, no Brasil, os conflitos entre marcas e nomes de domínio ocorrem principalmente pela falta de legislação que indique a natureza correta deste. [...] ainda há discussão se eles são ou não sinais distintivos e, sendo assim, se o direito marcário poderia ser subsidiariamente aplicado.

As causas que geram esses conflitos estão resumidamente pautadas em três problemas: a coincidência do registro de um nome de domínio com outros sinais distintivos já existentes, geralmente as marcas, sem que haja aqui o intuito do solicitante de lesar direitos de terceiros, ou seja, não há nessa hipótese, uma situação de concorrência desleal, apenas um conflito gerado por mera coincidência. Outra causa, é a utilização de palavras que denigrem a imagem de uma marca de terceiro, causando prejuízo ao detentor dessa marca. E por fim, o conflito que envolve inteiramente uma situação de concorrência desleal, daqueles que registram um nome de domínio, com a intenção de obter uma vantagem, quase sempre econômica, sobre um bem que é de propriedade de outrem. Resta clara aqui, a nítida má-fé daquele que escolheu o nome de domínio. Nos dizeres de Kelli Angeli Neves (2015, p. 93), estes sujeitos que agem de má-fé:

[...] são denominados “piratas cibernéticos”, ou seja, aproveitadores que, por intermédio do registro de domínio e com nítido condão especulativo e extorsivo, usurpam direitos alheios, com o escopo de obtenção de vantagem econômica direta ou indireta. Trata-se da prática do que a doutrina chama de *cybersquatting* e *typosquatting*, que consiste em verdadeira pirataria cibernética.

As disputas entre esses institutos se deve, especialmente, ao fato de os signos serem registrados por órgãos distintos, os nomes de domínio são registrados perante o Comitê Gestor de Internet, enquanto que para as marcas o órgão responsável é o INPI. Além disso, o fato de o Comitê Gestor de Internet não exigir qualquer comprovante de titularidade do nome de domínio solicitado para registro, basta que esse esteja disponível, ou seja, não tenha outro registro com o mesmo nome, fez surgir uma contrafação das marcas. Segundo Wilson Pinheiro Jabur (2007 p. 299): “[...] deve-se ponderar que não se procede, na grande maioria dos sistemas registradores de nomes de domínio, a nenhuma análise de mérito acerca do nome que se postula, tratando-se de procedimento automático”.

Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa (2015, p. 128) complementa:

Além disso, ao contrário dos demais sinais distintivos que possuem procedimentos específicos, muitas das vezes, com processo lento de análise prévia e alto custo para o requerente, **os nomes de domínio são registrados de forma rápida, barata, sem necessidade de qualquer justificativa ou comprovação de titularidade da expressão a ser registrada. (grifo nosso).**

Entretanto, diante do rápido crescimento da internet e a expansão global desta, é razoável ter um procedimento fácil e ágil, para acompanhar a velocidade incomparável com que o mundo virtual vem tomando. Sendo assim, os chamados “piratas cibernéticos” encontraram nessa facilidade, uma oportunidade para auferirem vantagens econômicas, causando danos aos verdadeiros titulares da marca registrada e violando as leis dos consumidores. Como bem observado pelo estudioso Anupam Chander (2003, p. 47):

Enquanto alguns esperam lucrar vendendo nomes de domínio, outros os guardam visando poder criar no futuro uma página na Internet. Em ambos os casos, a distribuição dos nomes de domínio causará um tremendo impacto na capacidade que as pessoas têm de competir comercialmente no futuro.

Contudo, diante desse cenário, os conflitos que envolvem os nomes de domínio são inevitáveis, ao passo que possuem um valor econômico que desperta interesse nos usurpadores, pois a empresa conhecida no espaço cibernético está melhor posicionada no mercado. Fato este que resultou em uma verdadeira “corrida” pelos nomes de domínio.

Conforme Celia Lerman (2012, p. 3):

À medida que a penetração da Internet cresce, a pirataria de nomes de domínio se torna um desafio recorrente para proprietários de marcas registradas. Os nomes de domínio podem atuar como barreiras ao comércio quando registrado ou usado de má fé para violar os direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual. **(tradução nossa)**

Além disso, duas são as diferenças fundamentais entre os institutos dos nomes de domínio e das marcas que alimentam ainda mais a possibilidade de ocorrerem conflitos. Vigora no que tange às marcas, como já exposto em tópico próprio, o princípio da especialidade e da territorialidade, mas, contrário sensu, os nomes de domínio são regidos por princípios opostos aos das marcas, que é a unicidade e a extraterritorialidade. Essas diferenças serão, a seguir, melhores analisadas.

6.1 A Especialidade Das Marcas e a Unicidade Dos Nomes de Domínio

Insta salientar que predomina nos casos dos nomes de domínio, o princípio da unicidade plena, que segundo o doutrinador Marcelo Augusto Scudeler (2008, p. 143) significa dizer “que o endereço é único, isto é, não é possível, tecnicamente, existirem dois nomes de domínios idênticos, como ocorre com as marcas”, ou seja, uma vez registrado um nome de domínio, ele será único no mundo todo. Clara está a diferença com o instituto das marcas, que tem como um dos seus principais princípios, o da especificidade, que significa dizer, que podem coexistir marcas iguais desde que em setores de produtos e serviços distintos, a fim de não gerar confusão ao consumidor. Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 188):

[...] a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por “princípio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a confusão entre consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado.

Jacques Labrunie (2001, p. 244) assim coaduna:

O registro das marcas no INPI dá-se dentro do âmbito de classes de produtos e serviços, aplicando-se o princípio da especialidade das marcas. Uma marca é protegida dentro do ramo de atividade reivindicado. Marcas iguais ou semelhantes podem coexistir no mercado, desde que os produtos não sejam idênticos, semelhantes ou afins, evitando-se a confusão ou associação (art. 124, XIX da LPI). Quanto aos nomes de domínio, entretanto, não se aplica a mesma regra [...] O primeiro a registrar o nome tem exclusividade de utilização deste nome, para toda e qualquer atividade.

O princípio da especialidade é uma exceção ao princípio da novidade das marcas. A novidade é apenas relativa, ou seja, uma marca tem que ser nova no mercado, capaz de distinguir produtos ou serviços de um mesmo ramo de atividade, com o objetivo principal de não gerar confusão ao público consumidor. Entretanto, a partir do momento, que marcas idênticas não geram dúvidas ao consumidor, sendo de perfeita capacidade distingui-las, então nesse momento não há que se falar em qualquer violação.

De acordo com o doutrinador Marlon Tonazzete (2012 p. 158/159):

Assim, o direito de impedir o uso de marca que gere confusão com a marca anteriormente registrada abrange apenas os ramos de atuação que guardem uma afinidade mercadológica com os ramos para os quais aquela marca foi registrada, porquanto mesmo se não estiverem catalogados na mesma classe, se dois produtos estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, é possível a ocorrência de confusão em relação ao público consumidor. Esse é o princípio da especialidade

É conveniente ressaltar, que o princípio da especialidade também não é absoluto, as chamadas marcas de alto renome o excepcionam. Segundo a lei de propriedade industrial, esse tipo de marca guarda proteção em todos os ramos de atividade, como arrola o art. 125 da Lei 9.279/96: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome terá assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

No que se refere aos nomes de domínio, ao contrário das marcas, não se aplica o princípio da especialidade, pois incide sob esse instituto o princípio da unicidade. Conforme Rafael Tárrega Martins (2009, p. 96):

O nome de domínio, por outro lado, não admite nenhuma especialidade nem exceção: é único, de modo que uma vez registrado não poderá ser empregado por nenhum outro usuário para identificar outra página web, mesmo que de diferente conteúdo. Sim é possível registrar um idêntico domínio de segundo nível (SLD) em diferentes TLD-S (“.com”, “.net”, “.br”, “.es”), mas dentro de cada um deles seguirá sendo único. **(grifo nosso).**

Não há como aplicar o princípio da especialidade aos nomes de domínio, justamente pela natureza do instituto. Confirma Natália de Campos Aranovich (2000, p. 15):

Segundo a orientação do Comitê Gestor, o princípio da especialidade não tem como ser aplicado aos registros de domínio, pois os computadores não são como a mente humana que consegue distinguir as classes de produtos e serviços. Caso existissem dois nomes de domínio, o computador não saberia para onde se guiar e como distingui-los, o que acarretaria uma confusão no sistema. Por tal motivo, não pode haver dois nomes de domínio iguais, e, sim, apenas um para o bom funcionamento da Internet.

Essa discrepância entre a especialidade das marcas e a unicidade dos nomes de domínio, fomenta ainda mais a possibilidade de conflitos entre ambos os signos, pois as chances são maiores de um nome de domínio conflitar com várias marcas idênticas destinadas a setores de produtos ou serviços distintos.

6.2 A Territorialidade Das Marcas e a Extraterritorialidade Dos Nomes De Domínio

Dentre os motivos que aumentam as possibilidades de conflitos entre esses dois institutos ora estudados, destaca-se um de grande relevância.

Convém ressaltar que as marcas possuem proteção estritamente territorial, ou seja, uma determinada marca não pode se utilizada por terceiros (setores mercadológicos iguais) dentro do mesmo território nacional, entretanto, podem existir marcas idênticas, em setores iguais, desde que registradas em diferentes países. Afirma Rafael Tárrega Martins (2009, p. 98) que “pode-se pensar, então, na coexistência de marcas idênticas para produtos ou serviços idênticos registradas em diferentes países”.

Porém essa regra guarda uma exceção. A proteção outorgada às marcas notoriamente conhecidas ultrapassa os limites territoriais, ou seja, possuem resguardo internacional. Claro, que sempre observando o ramo de atividade que aquela marca se encaixa, pois em setores diferentes é possível que existam marcas idênticas (princípio da especialidade).

Conforme José Antônio B. L. Faria Correa (2000, s.p.):

As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial. [...] Os nomes de domínio, ao revés, tem vocação eminentemente internacional, sendo rebeldes as restrições territoriais quanto ao seu uso.

Em contrapartida à regra da territorialidade das marcas, vigora no que tange aos nomes de domínio o princípio da extraterritorialidade. Destaca Rafael Tárrega Martins (2009, p. 98):

Frente a esse aspecto da marca está a extraterritorialidade dos nomes de domínio, que uma vez registrado projeta seus efeitos por todo o globo, impedindo o registro de nome idêntico dentro do mesmo TLD, sendo de somenos importância a localização do interessado. Criado um domínio “a.net” ou “a.es”, ninguém mais no mundo poderá obter *domain name* igual, que será acessível universalmente desde qualquer ponto com conexão a Internet.

Como a internet interliga o mundo todo por uma única rede, então seria inviável se falar em proteção dos nomes de domínio apenas em território nacional. Por essa razão que registrado um domínio, outro idêntico não poderá existir em nenhum lugar do globo.

Essa situação faz surgir muitos conflitos entre uma marca registrada em um país com nome de domínio registrado em outro país. Vale destacar que a problemática é significativa, pois, por exemplo, um consumidor de um país pode adquirir produtos de outros países pela internet, então a possibilidade deste incorrer em erro, quanto à veracidade da marca do produto que pretende comprar, é grande.

Segundo Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de Paiva Franco (1998, p. 70):

Esta questão é de extrema complexidade, pois normalmente o registro de marcas de comércio é válido apenas no território onde foi requerido, assim como a exclusividade do nome de domínio em um país não confere ao usuário a mesma prerrogativa em outro. Desta forma, é possível que uma mesma marca seja utilizada como nome de domínio por duas ou mais companhias em países diferentes, e que, ao veicular internacionalmente, via Internet, propaganda dos produtos e serviços por ela oferecidos, uma esteja infringindo os direitos de propriedade industrial da outra.

Isto posto, nota-se que algumas peculiaridades de cada signo são antagônicas, fato este que aumentam as chances de um nome de domínio entrar em conflito com uma marca.

6.3 Contrafação Das Marcas e Os Nomes De Domínio

Interessante observar que os principais conflitos que envolvem os nomes de domínio são entre estes e as marcas, mas nada impede que esse instituto também entre em atrito com outros sinais empresariais. Segundo Carlos Alberto Rohrmann (2005, p. 199):

Uma das primeiras questões jurídicas que surgiram com o advento do uso comercial da Internet foi a que se relaciona ao endereçamento e à atribuição de nomes para os *web sites*, devido ao potencial conflito com as marcas registradas.

Esses conflitos tiveram início quando pessoas, não titulares das marcas famosas, começaram a registrar um nome de domínio semelhante ou idêntico a uma marca registrada, vendo nesse ambiente virtual, que era livre, sem limitações e regras que o regulamentem, uma oportunidade de adquirir lucro fácil. Esse é um típico exemplo de contrafação da marca praticado pelo registro de um domínio.

Os arts. 189 e 190 da Lei 9.279/96⁹ descrevem condutas que caracterizam a contrafação das marcas. Entretanto, insta salientar, que só se configura esse crime caso uma dessas condutas sejam praticadas contra marca registrada, nesse sentido discorre Lélío Denicoli Shmithd (2016, s.p.): “Para sua configuração, é necessário que o registro tenha sido concedido e esteja em vigor, pois tal elemento integra o tipo penal descrito no caput de tais normas”.

A contrafação se difere da concorrência desleal no que tange a característica do registro. A concorrência pode se caracterizar independentemente do registro da marca que foi imitada, portanto caso haja violação de uma marca não registrada, não podemos falar em contrafação, e sim em concorrência desleal.

O que se tem por fim, é que os conflitos entre nomes de domínio e marcas atingem não somente aquelas registradas, mas também as não tituladas de registro, portanto, incide nesse caso tanto as hipóteses de contrafação, quanto de concorrência desleal.

O presente trabalho busca tratar daqueles conflitos que surgem em decorrência de nítida má-fé daqueles usurpadores que escolheram o nome a ser registrado a título de domínio na internet. É uma verdadeira “pirataria cibernética”, que a doutrina chama de *cybersquatting* e *typosquatting*.

6.3.1 Cybersquatting

O *cyberquatting*, nada mais é do que aqueles nomes de domínio idênticos a uma marca registrada, com intuito econômico daquele que escolheu o nome em detrimento de outrem.

Rafael Tárrega Martins (2009, p. 99) conceitua:

⁹ Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

O *cybersquatting* ou ciberocupação consiste no registro ou aquisição de nome de domínio idêntico ou similar a marca, normalmente notória ou de alto renome, para proceder à sua venda, licença ou cessão ao titular da marca ou a empresa da concorrência, ou ainda para beneficiar-se da reputação dessa marca alheia.

Esses usurpadores são conhecidos no Brasil como “posseiros de Internet” e eles agem no intuito de registrar nomes de domínio semelhantes ou idênticos a empresas que possuem grande publicidade e elevado número de vendas, com o fim de desviar a clientela desta, para lucrar à custa da confusão dos internautas que procuram um determinado produto e acabam sendo induzidos a erro.

Esse cenário caracteriza, sem dúvidas, uma hipótese de concorrência desleal, pois nesta o intuito é meramente econômico. Kelli Angelini Neves (2015, p. 95) expõe:

Veja, então, que **aquele que pratica *cybersquatting* viola, com intuito de lucro direto ou indireto, direito alheio, seja marcário ou personalíssimo**, isto é, terceiro se vale da notoriedade de um nome ou marca para obter alguma vantagem, seja comercializando o nome ao próprio detentor dos direitos a ele inerentes, seja divulgando produtos no mesmo ramo de atividade do detentor da marca, seja impedindo que o detentor do nome ou marca o utilize, seja induzindo terceiros a erro, dentre outras razões. **(grifo nosso)**.

A atuação dos posseiros de Internet apesar de ser algo novo no Brasil, já é bastante conhecida na rede mundial de computadores. Um exemplo que deixa claro o fenômeno do *cybersquatting* é o caso que envolveu McDonald's, em meados de 1993, quando resolvendo esta multinacional entrar no mundo virtual, registrando seu nome de domínio, se deparou com um registro já existente da marca, por um professor de Boston, que tinha a nítida intenção de obter vantagem econômica de forma injusta. O conflito se resolveu com o pagamento de um milhão de dólares pela multinacional ao professor, a fim de ter a titularidade do nome de domínio outrora registrado.

Além desse, outros casos recentes têm envolvido esse litígio em âmbito virtual. O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo proferiu acórdão em 27 de novembro de 2016, referente a um recurso de apelação (n. 0033581-05.2007.8.26.0602) interposto pela SADIA AS em face de QUALY CORPORATION LTDA ME, no qual a apelante pleiteava que o apelado ficasse impedido de usar a

expressão “Qualy” como nome de domínio, pois sendo aquela proprietária da marca “Qualy” como líder no mercado de margarina, entendeu ter sido prejudicada pelo registro indevido do nome de domínio (www.qualy.com.br), por uma empresa de instalações de placas e painéis de publicidade. No mérito, a apelante alegou, dentre outras coisas, a ocorrência do *cybersquatting*, pois entende que o apelado se utilizou de marca famosa para registro do nome de domínio, fazendo disso um verdadeiro mercado.

Portanto, é possível perceber que julgados recentes demonstram que o *cybersquatting* está sendo utilizado como fundamentação por aqueles titulares de marcas prejudicados pelo registro do domínio.

Contudo, além do *cybersquatting*, há outra modalidade de “pirataria cibernética”, chamada *typosquatting*, que guarda, em sua essência, as mesmas características que aquela.

6.3.2 Typosquatting

O *typosquatting* consiste em outra forma de “pirataria cibernética”, violadora de direitos alheios, mas nesta há um elemento identificador, que é a indução de terceiro em erro. Basicamente, a essência do *cybersquatting* e do *typosquatting* é a mesma, ou seja, registrar como nome de domínio uma marca alheia. Entretanto, vislumbra-se a ideia de que este é uma espécie mais evoluída do que aquele, pois o usurpador nesse caso utiliza-se de estratégias para desviar a clientela, sem deixar muito explícito o ato ilícito por ele praticado.

De acordo com Rafael Tárrega Martins (2009, p. 103):

O typosquatting é uma espécie mais evoluída de cybersquatting que consiste na prática de registrar nomes de domínio usando erros ortográficos comuns de marcas, produtos e pessoas conhecidas para lucrar com esses erros. O que tenta o typosquatter é prever os erros tipográficos mais usuais na digitação de um nome de domínio com o objetivo de desviar os usuários da verdadeira página buscada (por exemplo registrar um domínio “microsft.com” para redirecionar os internautas que se equivoquem ao digitar “microsoft.com”). **(grifo nosso).**

Essa conduta é apta a induzir terceiros em erro, pois ao se utilizar de erros ortográfico mais comuns entre os internautas ou até de inversões de letras próximas no teclado, presumindo que ao digitar rápido a pessoa possa errar a letra, o usurpador sabe que conduzirá os usuários a sua página na web, ganhando espaço

publicitário à custa de marca alheia e ainda desviando a clientela de uma determinada empresa, o que gera prejuízos incomparáveis.

Segundo Kelli Angelini Neves (2015, p. 96):

Essa tipificação de conflito de nome de domínio surgiu especialmente pelo fato de, com o decorrer do tempo, os nomes de domínio idênticos a nomes famosos ou marcas amplamente conhecidas já estarem sob o resguardo de seus respectivos titulares de direitos, restando aos usurpadores então a tarefa de valerem-se da similaridade de nomes e da inobservância ou do cometimento de erros ortográficos ou de digitação.

Tanto o *cybersquatting*, quanto o *typosquatting*, como não estão previstos na legislação brasileira, a jurisprudência vem admitindo que eles sejam combatidos pela via da concorrência desleal, aplicando as medidas previstas no art. 209 da Lei 9.279/96. Nesse sentido entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Caracterização de ato de concorrência desleal Conduta caracterizada como “typosquatting” (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e “cybersquatting” (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico, mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso Danos materiais Apuração em sede de liquidação. (TJ-SP - Apelação: APL 91902895320088260000 SP 9190289-53.2008.8.26.0000, Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; data de julgamento: 10/12/2013, 1º Câmara Extraordinária de Direito Privado; data de publicação: 13/12/2013.)

Ante ao exposto, conclui-se que as razões que levam ao registro de nome de domínio violando direito alheio, estão estritamente atreladas à intenção de obter vantagem indevida. Diante desse ato considerado como de concorrência desleal, a jurisprudência vem combatendo com veemência os casos que envolvem a “pirataria cibernética”. Mas, não somente por meio judicial, muitos desses conflitos envolvendo nomes de domínio já são solucionados administrativamente.

Portanto, em seguida, o presente trabalho busca trazer algumas hipóteses de solução para os referidos litígios.

7 POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Segundo estatísticas do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), até 24 de junho de 2017, existiam 3.914.300 (três milhões e novecentos e quatorze mil e trezentos) domínios registrados. Percebe-se que a Internet está dominando o mundo, pelo significativo aumento dos nomes de domínio. Imaginem, nessa perspectiva, a quantidade de conflitos envolvendo estes e as marcas.

Por essa razão, o judiciário se viu precionado em solucionar esses problemas, mesmo diante de uma realidade em que não há ainda lei que regulamente de forma específica o instituto dos domínios. Nesse caso, o judiciário pauta-se na própria Lei de propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) para então solucionar esses conflitos, de modo que não deixa de ser uma violação à marca ou qualquer outro signo distintivo, protegidos por essa lei específica.

Em decisão recente o STJ se manifestou sobre um recurso especial envolvendo um conflito entre o NIC.br pelo registro do nome virtual “paixão” com a marca de cosméticos “paixão”. Nota-se, ante esse julgado, que nem todo registro de nome de domínio igual a marca registrada é considerado uma violação, por regras aplicadas pela própria lei de propriedade industrial.

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

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

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. **Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio,**

notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da *home page*. (grifo nosso) (STJ – Recurso Especial nº 1.466.212 - SP (2013/0336840-4), Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de julgamento: 06/12/2016, 4º Turma, Data da publicação DJE: 03/03/2017).

Entretanto, em determinado momento, se viu a necessidade da criação de um órgão, como meio alternativo de solução dos conflitos, para que estes sejam resolvidos de forma mais célere e eficaz e, conseqüentemente, desafogando o judiciário de ocupações que podem ser resolvidas administrativamente. Dessa forma salienta Kelli Angelini Neves (2015, p. 101):

Diante desse cenário de morosidade para se obter um provimento final desse conflito perante o Poder Judiciário e da ânsia por respostas rápidas, empresas, apoiadas comunidade jurídica formada por especialistas em marcas e patentes, enfaticamente, solicitaram ao CGI.br a adoção de uma política alternativa de solução de conflitos.

O primeiro órgão administrativo de solução de conflitos envolvendo nomes de domínio, foi implementado pelo governo dos Estados Unidos, por meio da ICANN, que em decorrência do elevado número de conflitos que vinham ocorrendo, resolveram fazer um estudo dos domínios e das marcas, a fim de encontrar soluções alternativas, que não o próprio judiciário. Foi em 1999, que a ICANN aprovou a introdução dessa política, que ficou denominada de UDPR (Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de domínio).

Kelli Angelini Neves (2015, p. 105) conceitua minuciosamente essa política:

[...] a UDPR nada mais é do que uma solução administrativa para conflitos relacionados a nomes de domínio genéricos (gTLDs) e a alguns códigos de países (ccTLDs) e é aplicável, especial e unicamente, a casos em que se comprove nitidamente a má-fé no registro de domínio cumulado com a comprovação de que o nome de domínio em exame é idêntico ou semelhante à marca daquele que reclama o nome de domínio.

Passados muitos anos, foi criado no Brasil um órgão alternativo de solução de conflitos envolvendo nome de domínio, que prevê um procedimento mais detalhado e voltado especificamente aos registros no “.br”. Baseado no modelo da UDPR, o Brasil implementou em 2010 o chamado SACI-adm.

Sempre deixando claro que a criação desse órgão foi para obter uma opção extrajudicial de solução, não afastando a possibilidade de remeter a causa à apreciação do poder judiciário.

7.1 SACI-adm

O SACI-adm (Sistema Administrativo de conflitos de internet) é um órgão implementado pelo CGI.br, que tem por objetivo solucionar litígios entre o requerente do registro do nome de domínio no “.br” e o terceiro lesionado por esse registro e que, portanto, contesta a legitimidade deste. Considera-se um meio alternativo, fora do âmbito do poder judiciário, para resolver conflitos atinentes ao tema abordado, inspirado no modelo norte-americano da Política Uniforme para Resolução de Disputas por Nomes de Domínio (UDPR). Este foi o primeiro sistema de solução administrativa de conflitos criado, aplicável aos casos em que há nítida má-fé e fique comprovado que o nome de domínio registrado é idêntico à marca daquele que se opõe ao domínio. Entretanto, em que pese a eficiência da UDPR, o Brasil entendeu ser mais adequado a criação de um sistema com características específicas do “.br”, nessa perspectiva, criou o SACI-adm.

O sujeito, ao registrar um nome de domínio, adere a um contrato de registro de domínio, com isso ele fica vinculado às cláusulas ali estabelecidas, sendo que uma delas prevê aderência ao SACI-adm. Portanto, as partes ao assumirem o compromisso de submeter o conflito ao referido sistema, automaticamente ficam vinculados a esse meio.

Considera Aécio Filipe Coelho Fraga de Oliveira (2016, s.p.) que:

Os aspectos importantes do “SACI-adm” que merecem ser mencionados é que o seu alcance se restringe, tão somente, a disputas que envolvam contrato firmado para registro de nomes de domínio no “.br”. Além disso, o seu regulamento propicia vantagens, como baixos custos relacionados, além de decisões proferidas de modo célere e por profissionais especializados, constantes na lista de nome do Comitê Gestor.

Portanto, o SACI-adm com todo seu procedimento próprio, é uma forma extrajudicial de solução do litígio, caracterizando-se como um meio mais célere e, muitas vezes, mais eficiente, pois os conflitos serão decididos por profissionais habilitados, escolhidos exclusivamente dentre aqueles integrantes do Corpo de especialistas da instituição.

Por mais que o SACI-adm tenha algumas vantagens frente ao órgão jurisdicional, em nenhum momento o judiciário será impedido de apreciar o litígio. Segundo Kelli Angelini Neves (2015, p. 116):

[...] o fato de o SACI atuar em estrito respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art.5º, XXXV, da Constituição), por trazer no bojo de suas regras a expressa possibilidade de as partes socorrerem-se do Poder Judiciário caso não concordem com a decisão proferida [...].

Assim sendo, o conflito decidido pelo SACI terá o prazo de 15 dias para ser levado pelas partes para apreciação do Poder Judiciário ou do Juízo Arbitral, quando possível à incidência deste. Pois o procedimento realizado pelo SACI-adm se limita ao cancelamento ou transferência do nome de domínio, não há teor indenizatório nesse sistema, sendo assim, se a intenção for obter indenização, esse conflito deve ser levado ao judiciário.

Somente pode ser objeto de procedimento no SACI-adm, aqueles conflitos em que há nítida má-fé do registrador do domínio, o qual será ônus do reclamante provar essa má-fé. Nesse sentido, Kelli Angelini Neves (2015, p. 118):

[...] ao fazer uma solicitação, o reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio contestado foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos a ele, e, ainda, comprovar que o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante [...].

Contudo, o sistema do SACI-adm é uma forma de solucionar um conflito que já se configurou, mas haveria alguma forma de evitar que tais conflitos viessem a ocorrer, a fim de barrar a atuação dos “piratas cibernéticos”?

Diante desse questionamento, analisa-se em seguida, possíveis soluções a fim de evitarem esses litígios.

7.2 Da Necessidade De Vinculação Dos Órgãos De Registro De Domínios ao INPI

Para Marcelo de Luca Marzochi (2000, p. 55): “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”.

Entretanto, para que essa responsabilidade seja eficaz, é preciso

vincular o Comitê Gestor de Internet e o NIC.br ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que trabalhem juntos no processo de registro. Pois, como diz Natália de Campos Aranovich (2000, p. 18): “[...] não existe nenhum representante do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) perante o Comitê Gestor”.

Como já analisado nos tópicos acima, existem dois órgãos distintos que realizam o registro de uma marca, o INPI, que o faz perante as normas da lei de Propriedade Industrial e o Comitê Gestor, mais especificamente o NIC.br, que registra uma marca no âmbito da internet, como nome de domínio. Essa é uma das razões que alimentam a possibilidade de que venha a ocorrer conflitos, pois como já exposto, o Comitê Gestor não faz nenhuma análise técnica sobre a titularidade para registro do domínio e, conseqüentemente, isso acaba por coincidir uma marca registrada perante o INPI, com um nome de domínio registrado perante o Comitê, gerando prejuízos ao então titular da marca.

Sendo assim, uma possível alternativa de coibir essa duplicidade de registro, é tornar o Comitê Gestor de Internet e o NIC.br, órgãos delegados ao INPI, pois, dessa maneira, se um terceiro tentasse registrar a título de nome de domínio uma marca alheia, de pronto o Comitê Gestor já iria vetar tal registro, pois iria identificar que já existe registro dessa marca perante o INPI, por outro titular.

Omar Kaminski (2003, p. 251/252) reconhece essa vinculação como alternativa, entretanto afirma possuir um empecilho para que isso seja posto em prática. Afirma o ator:

Quando do registro, diante da inivabilidade 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 marcas são muito mais austeras e solenes (v. art. 124 e seus incisos da Lei 9.279/96)

Isso só seria possível, pois o INPI estaria atuando também na análise do pedido de registro, e, portanto, na égide desses três órgãos juntos, dificilmente passaria uma tentativa de burlar uma marca alheia a fim de obter vantagem indevida. Popularmente dizendo, “o mal será cortado pela raiz” e se evitaria a maior parte dos conflitos.

Rafael Tárrega Martins (2009, p. 119) oferece uma alternativa de solução dos conflitos, muito semelhante à ideia de vinculação dos órgãos

registradores. Segundo ele:

Um meio para evitar o surgimento de controvérsias envolvendo o nome de domínio seria a coordenação com os outros registros públicos, como o INPI e as Juntas Comerciais, por exemplo. Desse modo, antes da concessão de um domínio haveria a necessidade de verificar a disponibilidade do signo em cada um desses órgãos registradores.

Por mais que se possa falar em alternativas administrativas de solução dos conflitos, é mister que a própria lei regule o instituto dos nomes de domínio, pois é uma realidade presente em nosso cenário atual e que o direito deve acompanhar, pois geram reflexos jurídicos.

7.3 Possibilidade De Uma Legislação Que Regule o Instituto Dos Nomes De Domínio

Como visto alhures, as marcas passaram por todo um processo histórico até chegar a proteção que possuem hoje. A partir do momento em que ela foi se tornando relevante para as atividades empresais, viu-se a necessidade da criação de uma lei para regulamentar tal instituto, e foi assim que se procedeu, tendo proteção hoje até mesmo pela própria constituição. Quanto aos nomes de domínio, o cenário histórico está se repetindo, um novo sinal de grande importância atual, que está fazendo as empresas se adaptarem a este moderno elemento.

Entretanto, o surgimento da Internet e seu repentino desenvolvimento vieram acompanhados de um aspecto problemático, que é a falta de regulamentação para o âmbito virtual.

A internet é um espaço onde não há limitações e portanto é extremamente acessível ao redor do mundo, sendo uma tarefa difícil para o direito tentar limitar as normas de jurisdição relativas ao estabelecimento virtual de um único país. Difícil, porém não impossível, como afirma Gustavo Testa Corrêa (2000, p. 03):

Aos operadores do direito cabe a difícil tarefa de estudar e encontrar respostas, sensatas e inteligentes, para os novos desafios advindos desse novo paradigma, fazendo com que a pessoa humana e as novas tecnológicas possam coexistir dentro de uma nova concepção de mundo.

Da mesma forma, esclarece Walter Douglas Stuber e Ana Cristina de

Paiva Franco (1998, p. 64):

O surgimento de novas tecnologias sempre representam, em toda a história da humanidade, um desafio à organização e evolução das sociedades, pois as mudanças que ocorrem nos hábitos e atividades sociais implicam necessariamente em mudanças nas regras jurídicas existentes em cada país.

Diante da eclosão de conflitos jurídicos na internet, é que nos últimos anos o legislador vem se atentando aos impactos causados pelo ciberespaço, buscando elaborar normas na tentativa de regulamentar esse meio. O “Marco Civil da Internet” é um exemplo de relevante destaque, pois trouxe regras referentes a direitos e garantias dos internautas, além da responsabilidade daqueles que causam danos a terceiros no âmbito virtual.

Entretanto, quanto ao comércio eletrônico e os nomes de domínio, não há qualquer regulamentação, ficando estes sujeitos a fraudes na internet. Uma marca, por exemplo, não possui legalmente, proteção no meio virtual, a fim de evitar que os conflitos entre os domínios e marcas existam. Alguns autores, como Jacques Labrunie (2001, p. 255) defendem que as normas jurídicas de proteção dos sinais distintivos aplicam-se também as violações ocorridas no âmbito da internet.

Os tribunais pátrios, em consonância com a melhor doutrina, já vem aplicando o direito posto para coibir os novos “ciberpiratas”, que, esperamos, não encontrarão guarida numa suposta situação de lacuna legal. Não há lacuna, as normas de proteção aos sinais distintivos aplicam-se indubitavelmente às violações ocorridas na internet e através de nomes de domínio.

Jacques Labrunie (2001, p. 255) ainda preleciona no sentido de que “a Internet não criou um mundo à parte. As regras do ordenamento jurídico aplicam-se da mesma forma. O uso indevido é uso indevido por qualquer meio.” Da mesma forma é embasado o entendimento de Guilherme de Mattos Abrantes (2003, p. 76), no sentido de que diante a ausência de legislação específica, é possível a aplicação das normas referentes às marcas aos nomes de domínio. Segundo ele:

Quanto às violações de páginas da Internet, a aplicabilidade do direito marcário parece evidente, eis que a essência da violação em si é a mesma que acontece no mundo real. Seria quase a mesma coisa que a marca registrada estar sendo violada num nome de fantasia ou num

outdoor, só que no caso da Internet o outdoor estaria na tela de um computador, disponível para milhões de pessoas.

Contudo, diante da peculiaridade própria de um estabelecimento virtual, é mister a elaboração de normas específicas que regulamentem todo o processo de registro de nomes de domínio, possibilitando uma análise formal do domínio a ser registrado, com um procedimento administrativo prévio, facilitando a identificação de alguma tentativa de fraude. Natália de Campos Aranovich (2000, p. 18) é a favor da criação de uma lei específica para regulamentar tal instituto, bem como para alterar o art. 131¹⁰ da Lei de Propriedade Industrial, incluindo no texto a internet, estendendo a proteção das marcas a esse âmbito, dizia ela:

Portando, a lei que regular o registro de domínios na internet deverá não apenas propor a alteração do art. 131, como também deverá estabelecer os requisitos para a concessão de um domínio, o procedimento administrativo prévio ao registro, possibilitando que pedido de registro possam ser visualizados por um determinado *site* na Internet para que os terceiros possam propor oposições, bem como possam ser anulados.

Hoje, atendendo aos ditames da sociedade contemporânea e conectada que vivemos, está em trâmite um Projeto de Lei que traz o novo Código Comercial (PL 1572/2011), proposto pelo Deputado Vicente Cândido (PT/SP). Este tem o possível intuito de proteger o consumidor e garantir a livre concorrência. O respectivo diploma traz em seu art. 112:

Art. 112. O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.

§ 1º Configura conduta parasitária o registro de nome de domínio, em que o núcleo distintivo do segundo nível reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for também titular, em razão da especialidade, do registro de igual marca.

§ 2º Na hipótese do parágrafo antecedente, o prejudicado pela conduta parasitária pode pedir em juízo a imediata transferência, para ele, do registro do nome de domínio, além de perdas e danos.

§ 3º Configura ato ilícito qualquer pessoa promover o registro de nome de domínio cujo núcleo distintivo de segundo nível tenha o potencial de prejudicar a imagem ou os negócios de um empresário.

Em uma primeira análise do dispositivo, é possível identificar a intenção do legislador em pacificar o entendimento de possuírem os nomes de domínio, natureza de signo distintivo e não de apenas simples endereço. Um grande

¹⁰ Art. 131. A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propagando e documentos relativos à atividade do titular.

passo do direito em reconhecer a evolução do meio virtual e das atividades empresárias realizadas eletronicamente.

Além disso, nos parágrafos, é nítido o objetivo de proteger os demais signos distintivos, principalmente as marcas, no âmbito da Internet, caracterizando como conduta parasitária, sujeita a perdas e danos, quando a utilização do núcleo distintivo de segundo nível, ou seja, aquele que vem depois do “www” e antes do “.com”, como já detalhado no tópico 4.2, for igual a uma marca registrada.

No entanto, esse dispositivo faz parte de um projeto de lei ainda, ou seja, não tem qualquer aplicação jurídica, mas caso seja aprovado, iria pacificar o entendimento quanto à natureza jurídica dos nomes de domínio, evitando, ou até mesmo, acabando com os conflitos nesse cenário virtual.

Nesse diapasão, reitera-se a possibilidade tanto de solucionar os conflitos aqui debatidos, de forma mais célere, como também, de evitá-los, o que seria de grande relevância, diante do crescimento do cenário cibernético e do comércio eletrônico.

8 CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, conclui-se que os signos distintivos são bens imateriais que compõem um estabelecimento empresarial e que possuem grande importância, atualmente, no sucesso de uma empresa, pois estes possuem a função de individualizar e distinguir um agente econômico dos demais presentes no mercado. Além disso, tem a função de impactar no consumidor uma imediata associação do produto à empresa titular deste. Devido à relevância dos signos empresariais é que o legislador optou por dar-lhes proteção tanto constitucional quanto infraconstitucional, visando combater atos injustos de terceiros que buscam apropriar-se de símbolo alheio em benefício próprio.

A marca é, sem dúvidas, um dos bens mais importantes para a atividade empresarial, tanto para o fornecedor (facilidade na captação de clientela), quanto para o consumidor (possibilidade de escolha). Consiste em um signo distintivo que serve para diferenciar determinado produto de outros no mercado. Somente será considerado marca se três princípios estiverem presentes: a distintividade, a novidade e a licitude. Em síntese, uma marca ela não precisa ser nova no mercado, basta que ela contenha elementos que a diferencie das demais, não gerando confusão ao consumidor. Além disso, incide o princípio da especialidade, que afirma que podem existir marcas idênticas, desde que em setores mercadológicos distintos, isso mostra que a marca não precisa ser inédita, exceto quando pertencente a setores iguais. Por fim, a marca deve transmitir a veracidade daquilo que compõe o produto, não podendo esta violar a moral e os bons costumes.

Quanto à titularidade da marca, essa só é adquirida após seu regular registro perante o INPI. Há todo um processo solene para concessão do registro de uma marca, pois esta não pode coincidir com outra do mesmo setor. Vigora no que tange a proteção do registro, em regra, o princípio da territorialidade e da especialidade, ou seja, uma marca registrada só tem proteção dentro do território nacional e naquele específico setor que ela pertence. Há duas exceções para essa regra: as marcas notoriamente conhecidas, que possuem proteção nacional e internacional e, as marcas de alto renome, que não podem coincidir com nenhuma outra, mesmo que de setores distintos.

Após uma breve análise geral, o presente trabalho debruçou-se a tratar de forma específica do objeto central, adentrando no mundo jurídico virtual. A massificação da internet como meio de comunicação mais presente na sociedade atualmente, só foi possível se concretizar pela criação dos nomes de domínio, cuja origem se deu por meio dos desenhos, desenvolvidos por Paul Mockapetris, da estrutura do sistema do nome de domínio, com o objetivo, como já explanado, de traduzir os números IPs, de difícil memorização humana, para caracteres alfanuméricos, facilitando a interligação das redes.

Ao longo do que foi abordado, muito se discutiu acerca da natureza jurídica do nome de domínio. Quando de sua origem, a função básica desse instituto era de objeto localizador de conteúdos na internet, entretanto, na sua essência, extrapolou os limites de localizador apenas, tornando-se, outrossim, instrumento de identificação e distinção de serviços, pessoas, empresas, atividades, produtos, no ambiente virtual. Portanto, permite-se concluir que o nome de domínio possui natureza jurídica de signo distintivo, ainda que atípico, pois não há legislação específica que o regule.

Logrou-se também analisar o sistema de registro dos nomes de domínio, baseado no princípio norte-americano do "*first to file*". Concomitantemente, a precariedade do registro dos nomes de domínio e a falta de análise técnica do órgão responsável por esse registro, despertou uma série de oportunidades para que pudessem se instalar conflitos entre esse signo distintivo e os demais, principalmente as marcas.

Por derradeiro, diante a mundialização da internet, cresceu rapidamente o número de registro de nomes de domínio, fomentando a ocorrência desses conflitos, que como exposto, pauta-se basicamente em três problemas. Em decorrência destes é que surgiu no cenário jurídico a contrafação das marcas. Os chamados "piratas cibernéticos" aproveitaram a chance de auferirem proveitos econômicos de um modo fácil, para abusarem do instituto do nome de domínio, prejudicando muitos titulares de marcas registradas junto ao INPI.

Como se sabe, o empresário brasileiro tem que trilhar um tortuoso caminho para chegar a um nível de excelência e reconhecimento no mercado. Há todo um árduo trabalho por traz da reputação de uma marca. Por essa razão, que qualquer forma ilícita de aproveitamento de uma marca de terceiro deve ser

combatida, notadamente, no âmbito virtual, que por ser relativamente recente, carece de proteção jurídica.

Diante desse contexto, que está muito presente no cotidiano atual, é que a comunidade jurídica resolveu discutir mecanismos de solução dos conflitos. Um desses mecanismos no Brasil foi a criação do SACI-adm, que é justamente um meio alternativo de solução, a fim de evitar a morosidade do judiciário e tornar mais satisfatória as decisões. Outras saídas, também detalhadas no presente trabalho, é a possibilidade do Comitê Gestor, do NIC.br e do INPI trabalharem juntos, de tal forma que essa interligação evitaria incongruências entre ambos, sendo compatíveis tais registros. E, também, a possível criação de uma lei que regulamente de forma específica os nomes de domínio, incluindo o âmbito da internet no art. 131 da lei de propriedade industrial.

Dentre essas medidas resolutórias, foi destacado o projeto de lei do novo Código Comercial, que caso seja aprovado, o problema atinente aos conflitos entre marcas e nomes de domínio será parcialmente, ou até totalmente resolvido, pois define em seu dispositivo que os nomes de domínio possuem natureza jurídica de signo distintivo, facilitando, portanto, o combate desses litígios.

Isto posto, notório está que o mundo virtual só tende a crescer cada vez mais e que apesar de ser um meio muito célere na sua expansão, é necessário que o direito acompanhe tais mudanças, criando mecanismos de proteção à atividade empresarial e até mesmo ao consumidor no âmbito da internet, que mais cedo ou mais tarde, poderá ser o principal, se não o único meio de comércio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Guilherme de. Mattos. **A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da lei de propriedade industrial e a aplicabilidade do direito marcário na Internet.** , São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 809, p.74, mar. 2003.

ABREU, Rogério Roberto Gonçalves de. **Livre iniciativa, livre concorrência e intervenção do Estado no Domínio econômico.** São Paulo: Revista dos Tribunais, n.874, p. 70-100, ago. 2008.

AGUILLAR, Fernando Harren. **Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional.** São Paulo: Atlas, 2006.

ALEXANDRINO, C. V.; GRAMSTRUP, E. **Nomes de Domínio.** Revista dos Tribunais, v. 834, p. 729, abr. 2005.

ARANOVICH, Natália de Campos - **O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da Internet.** Disponível em: <http://www.aranovich.adv.br/sites/default/files/artigos/O_Registro_de_dominios_no_Brasil_e_a_Protecao_das_Marcas_na_Internet.pdf> Acesso em: 13 mar. 2017.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções das marcas e os descritores (metatags) na Internet.** 2002, fonte: Revista da ABPI nº 61. Disponível em: <http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_g_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28> Acesso em: 13 jul. 2017.

BALTHAZAR, Luiza Silva - **Conflitos entre marcas e Nomes de Domínio: casos de concorrência desleal e práticas parasitárias** – 2013, Disponível em: <<https://repositorio.ufsc/xmlui/bitstream/handle/123456789>> Acesso em: 13 mar. 2017.

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

_____. **Uma introdução à Propriedade Intelectual.** 2º ed. 2010, disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>.> acesso em: 16 mai. 2017.

_____. **Da contrafação de marcas.** Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marca.pdf>. 2013. Acesso em: 25 jun. 2017.

BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nome de domínio como sinal distintivo empresarial.** 2015, Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/158910/337088.pdf?sequencia=1>> Acesso em: 24 jun. 2017.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 6ª edição, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2011.

BRASIL. CÂMARA. **Projeto de lei 1572 de 2011**. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostraintegra?codteor=888462&fifilfif=PL+1572/2011. Acesso em: 24 abr. 2017.

_____. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. **Constituição Imperial de 25/03/1824**. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 13 jul. 2017.

_____. **Lei nº 9.279/96**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm Acesso em 13 jul. 2017.

_____. **Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo – MITC. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Resolução nº 051/97: Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, p. 5. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br> >. Acesso em: 25 jun. 2017.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.466.212/SP**, Relator: Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 06/12/2016, 4ª Turma, Data de publicação: 03/03/2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450542536/recurso-especial-resp-1466212-sp-2013-0336840-4/inteiro-teor-450542544?ref=topic_feed. Acesso em: 25 jun. 2017.

_____. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Apelação Cível nº 80190782000807000**. Apelante: Contact Comércio Eletrônico Ltda. Apelada: Touch Tecnologia e Informática Limitada. Relatora: Desa. Maria Beatriz Parrilha. Brasília-DF, 10 de maio de 2006. Disponível em: <https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>> Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação nº 9190289-53.2008.8.26.0000/SP**, Relator (a): Marcia Regina Dalla Déa Barone. Data de julgamento: 10/12/2013, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119597969/apelacao-apl-91902895320088260000-sp-9190289-5320088260000/inteiro-teor-119597979?ref=juris-tabs#>>. Acesso em: 26 jun. 2017.

CALLEGARI, Vera Elisete V. L. **Direito Comercial**. v. 5, t.I; Rio de Janeiro: Forense, 2008.

CAMPOS, Francisco. **Direito Comercial**. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S.A, 1957.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A propriedade intelectual como fatos de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorrência**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 968, p. 255/287, jun. 2016.

CHANDER, Anupam. Domínio no espaço cibernético. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflito sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: RT/FGV, 2003, p. 31-132.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1, 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

COPETTI, Michele. **Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. 2008. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?seq=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 20 jun. 2017.

_____. **Afinidade entre marcas: uma questão de Direito**. 2010. São Paulo: Lumen Juris.

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

CORREA, José Antonio B. L. Faria - **Nome de domínio: Considerações sobre um intruso no Domínio das Marcas**. Revista da ABPI, jul. 2000. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=132&pp=1&pi=2>. Acesso em: 16 jul. 2017.

GIACCHETTA, André Zonaro; LEITE, Márcio Junqueira. **Da marca de alto renome – nova regulamentação do INPI**. 2004. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI3664,61044-Da+marca+de+alto+renome+nova+regulamentacao+do+INPI>> Acesso em: 9 mai. 2017.

GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame de pedidos de registro de marcas no Brasil**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 10, p.45-47, jan/fev. 1994.

INVENTA INTERNACIONAL. **11ª Edição da Classificação de Nice entra em vigor a janeiro de 2017**. Publicado em 16 dez. 2016. Disponível em: <<https://inventacom.com/pt/noticias/artigo/198/11a-edicao-da-classificacao-de-nice-entra-em-vigor-a-janeiro-de-2017>> Acesso em: 07 de jul, 2017.

JABUR, Wilson Pinheiro. Princípios aplicáveis aos Sinais Distintivos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira e JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o judiciário brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflito sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: RT/FGV, 2003, p.

242-271.

LABRUNIE Jacques. **Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos**, In: DE LUCCA, Newton e FILHO, Adalberto Simão (coords.). Direito e internet – aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

LEMOS, Ronaldo. **Perspectivas da Regulamentação da Internet no Brasil – Uma análise social e de direito comparado. Comércio Eletrônico**. f. 143/171. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 144.

LERMAN, Celia. **domain name dispute resolution and the wto trips agrément**. 2012. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id2247702.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2017.

LOPES, Carlos Leduar. **Concorrência Desleal: aspectos civis**. São Paulo: Revista de Direito Privado, n.11, p. 24-67, jul./set, 2002.

MARQUES, Francisco Luis Ziero. **Os nomes de domínio como signos distintivos empresariais**. 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/133849/TCC%20-%20Francisco%20Luis%20Ziero%20Marques%20-%20Nomes%20de%20Dom%C3%ADnio%20Como%20Signos%20Distintivos%20E%20Empresariai.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 13 jun. 2017.

MARQUES, Maria Manuel Leitão. **Um curso de Direito da Concorrência**. Coimbra: Editora Coimbra, 2002.

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

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

MENDONÇA, José Xavier Carvalho. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Volume V, Livro III (Das coisas no direito comercial). São Paulo: Livraria Freitas Bastos s/a, 1963.

MOLITOR, Heloísa Augusta Vieira. **conflitos entre marcas e nomes de domínio**. Revista de direito, Governança e Novas Tecnologias, n. 2, jul/dez, 2016, p. 135-157.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

NEVES, Kelli Angelini. **Nome de Domínio na Internet – aplicação do sistema de solução de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes**. 2010, Disponível em: <<http://docplayer.com.br/6075327-Faculdade-de-direito-milton-campos->

aproveitamento-parasitario-dos-elementos-de-identificacao-da-empresa-deslealdade-entre-nao-concorrentes.html> Acesso em: 16 jun. 2017.

NIC.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. **Estatísticas Domínios.br registrados até o momento 04/10/2017**. Disponível em: <<https://registro.br/estatisticas.html>> acesso em: 24 de jun. 2017.

OLIVEIRA, Aécio Filipe Coelho Fraga. **Resolução de disputas envolvendo nomes de domínio**. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI243753,71043>>. Acesso em: 22 fev. 2017.

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. **Concorrência desleal por meio da publicidade**. São Paulo: Juarez Oliveira, 2001.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Direito Digital**. São Paulo: Saraiva, 5 ed. 2013.

PINHEIRO, Waldemar Alvaro. **Do registro de marcas alheias na Internet**. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 753, p. 66, jul. 1998.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado, Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (Sinais Distintivos)**. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, atualizado por: Carlos Henrique de Carvalho Fróes.

PRINCÍPIOS da novidade e da veracidade: conceituação e influência na obrigatoriedade de alteração do nome empresarial. Site: blogspot Direito Empresarial. Publicado em 27 jun. 2012. Disponível em: <<http://odireitoempresarial.blogspot.com.br/2012/06/principios-da-novidade-e-da-veracidade.html>> Acesso em: 05 de ago. 2017.

REALE, Miguel. **Inconstitucionalidade de congelamentos**. Folha de S. Paulo 19.10.88, p. A-3. Disponível em: <<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1989/10/19>> Acesso em: 03 de jul. 2017.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. Vol.1. São Paulo, Saraiva, 2009.

ROHRMANN, Carlos Alberto. **Curso de Direito Virtual**. Belo Horizonte: DelRey, 2005.

RUCKER, Bernardo. **Aspectos Jurídicos do Domínio de internet**. Disponível em: <<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/3615-3609-1-PB.htm>>. Acesso em 04 de março de 2017.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Princípios aplicáveis aos sinais distintivos**. In: Manuel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.). Sinais Distintivos e tutela Judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, série GVlaw.

_____. **A proteção do nome de domínio no Brasil**. Revista Semestral de Direito Empresarial, nº 5, 2009.

_____. **A distintividade das marcas.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

_____. **Contrafação de marca e concorrência desleal: Distinções e semelhanças.** Publicado em 10 de nov. 2016. Disponível em: <<https://portalintelectual.com.br/portal/contrafacao-de-marca-e-concorrencia-desleal-distincoes-e-semelhancas/>> Acesso em: 22 jun. 2017.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial.** Campinas: Servanda, 2008.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de marcas.** São Paulo: editora Atlas, 1997.

_____. **Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na Internet.** São Paulo: Revista dos Tribunais, V. 786, p.68-76, abril, 2001.

STUBER, Walter Douglas; FRANCO, Ana Cristina de Paiva. **A internet sob a ótica jurídica.** São Paulo: Revista dos Tribunais, V. 749, p.60, março 1998.

TONAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial.** Vol. 1, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

VIDIGAL, Geraldo. **A Ordem Econômica. A Constituição Brasileira, 1988, Interpretações.** Rio de Janeiro: Editora Forense, 1988.

WORLD WIDE WEB, In SIGNIFICADOS. Disponível em: <<https://www.significados.com.br./world-wide-web/>> Acesso em: 07 ago. 2017.

ZAMPAR JÚNIOR, José Américo. **O site como estabelecimento virtual: novo meio de integração entre a empresa e o consumidor ou nova categoria jurídica?** São Paulo: Revista de Direito Privado, v. 35, p. 160, jul. 2008.