

NOME DE DOMÍNIO COMO SIGNO DISTINTIVO E A CONTRAFAÇÃO DAS MARCAS

Natália Freitas ROSSI¹
Edson Freitas de OLIVEIRA²

RESUMO: Atualmente, É inegável, que a internet vem se tornando cada vez mais relevante no cotidiano de um número crescente de pessoas e por essa razão, o presente trabalho busca tratar um pouco dos conflitos que podem existir entre uma marca registrada e um nome de domínio, ou seja, “sites de internet”, e apresentar algumas soluções a fim de evitar alterações e manter o bom desenvolvimento da atividade empresarial. Evidente que em questões de segundos é possível identificar alguém nas redes, o mundo todo está interligado e tudo isso é devido à rápida evolução da internet. Entretanto, para que haja uma comunicação entre computadores de forma mais acessível, criou-se um sistema mais simples, que ficou conhecido como nome de domínio. A partir dessa criação, o acesso e a identificação no mundo virtual tornaram-se mais fáceis, além disso, os domínios se tornaram bens de grande valor econômico para a atividade empresarial, ao passo que facilitou a oferta de seus produtos e serviços, atingindo um público consumidor muito além de onde fisicamente se encontram. Mas, em contrapartida, esse novo sinal distintivo foi o berço para o surgimento de novos conflitos dentro do direito marcário, pois desencadeou interesses econômicos, resultando na contrafação de marcas em meio virtual.

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

1 INTRODUÇÃO

Há anos atrás era imaginável 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 consumidores ao mesmo tempo e em qualquer lugar do mundo.

¹ Discente do 4º ano do curso de Direito das Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente. natalia2557@hotmail.com;

² Advogado especializado em Direito Empresarial, Mestre em Direito, Professor de Direito Empresarial e Coordenador de Pós-Graduação e Professor do Centro Universitário “Antonio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente. Edson_freitas@toledoprudente.edu.br. Orientador do trabalho;

Destarte, a criação dos nomes de domínio foi uma forma de viabilizar esse acesso de todos ao mundo virtual e o que antes era imaginável, 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 busca no presente trabalho, é 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 “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 pra 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 para tais alterações, em breve apresentadas ao decorrer da pesquisa, de maneira mais rápida e eficaz a fim de evitar impactos irreversíveis.

Nesse diapasão, a chamada contrafação dos 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.

Diante o exposto acima, em um primeiro momento do presente trabalho buscou-se relatar um pouco dos aspectos históricos da internet e dos nomes de domínio, enfatizando sua importância atualmente.

Posteriormente, foi feita uma análise geral sobre o sistema de registro de nomes de domínio, para que se possa esclarecer o motivo da escassa regulamentação a que facilita à incidência dessas alterações.

Por fim, a pesquisa esforçou-se a tratar detalhadamente dos principais conflitos que envolvem esse instituto do nome de domínio com as marcas e possíveis soluções a eles.

Para tanto, fora utilizado no presente trabalho o método dedutivo, pois a partir das premissas aqui fixadas, chega-se a uma conclusão geral, amparando os casos particulares que a elas se enquadram.

2 INTERNET E NOME DE DOMÍNIO

A internet surgiu na década de 60 por um projeto de pesquisa, chamado 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.

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. Kelli Angeli Neves, assessora jurídica do Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR (NIC.br) assim preceitua (2015, pág. 43):

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.

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. O IP ele é formado basicamente por uma sequência numérica, que serve como um endereço de acesso de cada rede. Segundo 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, cuja origem se deu nos primórdios da internet comercial. Segundo Kelli Angeli Neves (2015, p.45), 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.

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.

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.

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.

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.

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.

3 REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL

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 001/2005³ 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 008/2008⁴, 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

³ 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.

⁴ 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.

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, 1ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Decisão em 10 de maio de 2006):

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.

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 domínios, 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 esquálida 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. 73) criticava muito a atuação da FAPESP e até hoje se mantém o mesmo serviço:

[...] 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 únicos 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 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 STUBER; 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, 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. E ainda ressalta MARTINS (2009, p. 66): “Contudo, mesmo colocando em igual nível que os demais sinais empresariais, não se confunde com nenhum deles.”

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. Na visão de Cristiane Vilaça Alexandrino e Erik Gramstrup (2005, p.729):

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.

Há ainda, aqueles que coadunam o fato de o nome de domínio muito se assemelhar às marcas. Nos dizeres de Pimentel (2012) apud Balthazar (2013, p. 28) “o nome de domínio, ao ser facilmente identificado com um empreendimento, serviço, produto, estabelecimento, empresa ou outra organização, assemelha-se a uma marca e integra o patrimônio intangível do seu titular”. Todavia, essa afirmação é muito criticada por MARTINS (2009, p. 67):

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.

Outra vertente sobre a natureza dos domínios é aquela que aponta ser o nome de domínio um nome empresarial. Filiado a esta, temos a opinião de Bernardo Rucker (2001, [s.n]):

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.

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. 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 PRINCIPAIS CONFLITOS ENVOLVENDO 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.

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.

Outrossim, 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 à 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 do doutrinador Fábio Ulhoa Coelho (2013, p.227):

[...] 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.

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, como 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.

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 à contrafação do mundo das marcas. 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.

Há na doutrina duas formas de contrafações: o *cyberquatting*, que 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. Em outras palavras, Rafael Tárrega Martins (2009, p.99) assim conceitua:

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.

E o *typosquatting*, consiste em uma técnica mais evoluída, em que o “pirata cibernético” registra um nome de domínio contendo erros ortográficos mais comuns de marcas, ou seja, ele tenta prever quais os erros mais corriqueiros de digitação de uma determinada marca e com isso ele consegue desviar a clientela

de outrem para sua página, a fim de lucrar com essa atitude. Rafael Tárrega Martins (2009, p. 103) enfatiza:

O problema está em que promoverá sua atividade a um custo reduzido na medida em que se valerá da reputação alheia, podendo inclusive vender espaço publicitário em razão do número elevado de acessos ao site, ademais da flagrante possibilidade de desvio de clientela.

Esses são os típicos exemplos de concorrência desleal no âmbito virtual. Para Gustavo Testa Corrêa (2000, p. 23):

[...] aquele indivíduo que astuciosamente registra endereço eletrônico para confundir usuário ou consumidor, registrando como núcleo marca ou título de estabelecimento comercial de outrem, objetivando assim iludir e induzir a erro o consumidor, e também lesionar e obter vantagens pecuniárias das empresas titulares das respectivas marcas e títulos estará praticando o crime de concorrência desleal [...].

Exige-se para tais conflitos, uma solução adequada e apta a evitar que eles ocorram, pois o impacto econômico e social ocasionados por essas alterações são de grande magnitude e a tendência é elevar a presença da contrafação das marcas, caso não freie imediatamente os reflexos desse problema. É por esta razão, que possíveis soluções devem ser pensadas e concretizadas.

6 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O CONFLITO ENTRE DOMÍNIO E MARCA

Os conflitos entre o usurpador de um nome de domínio e o titular de uma marca são tradicionalmente submetidos à apreciação do poder judiciário. Entretanto, como preleciona Rubens Requião (2009, p. 279), a exclusividade da marca em âmbito nacional “legítima ao titular lançar mão de todos os recursos legalmente previstos, administrativos, judiciais e extrajudiciais, para impedir que outrem usufrua da marca registrada”. Destarte, a morosidade do meio judicial foi alvo de insatisfações daqueles que estavam sendo prejudicados pelo uso indevido de sua marca por outrem. Sendo assim, o CGI.br desenvolveu um método interessante de solução desses conflitos, denominado Sistema Administrativo de conflitos de internet (SACI-adm). Contudo, além desse sistema, existem outras possíveis formas de solucionar tais conflitos.

6.1 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), esse 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, ele 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 o autor Aécio F. C. F. de Oliveira (2016, [s.n]) 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, mas que segundo Kelli Angeli 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.

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

Diante desse questionamento, Analisam-se, em seguida, possíveis soluções para se evitar esses litígios.

6.2 Outras possíveis soluções a fim de evitar o conflito

Nota-se que além do SACI-adm e do poder judiciário, é de suma importância que déssemos um passo a frente com mecanismos que visam evitar que tais conflitos venham a ocorrer. Na convicção de Natália de Campos Aranovich (2000, p.18), cuja pesquisa busca trazer à baila, enquadrando-a na situação atual dos registros de domínios, seria interessante que o Comitê Gestor, o NIC.br e o INPI trabalhassem juntos no procedimento de registro. Em outras palavras, o CGI e o NIC.br poderiam ser órgãos delegados ao INPI. Nessa ótica, Omar Kaminski (2003, p. 251) diz:

Quando do registro, diante da inviabilidade prática de análise criteriosa caso a caso de domínios, uma alternativa poderia ser a integração do banco de dados de registro de domínios (Registro.br) com o de marcas (Inpi). Mas o empecilho mais evidente é a existência de diversas classes para o registro de marcas, e que as condições para o registro de marca são muito mais austeras e solenes.

A finalidade desse mecanismo é simplesmente evitar os conflitos, pois, sendo delegado ao INPI não haveria uma duplicidade de registros, ou seja, um registro de marca perante o INPI conforme a lei de propriedade industrial e um registro perante o NIC.br, que registra uma marca como nome de domínio, possibilitando, portanto, a comunicação entre os órgãos, de tal forma que o NIC.br poderia rejeitar o requerimento de registro de um nome de domínio por um terceiro que não detém o registro da marca perante o INPI.

Além dessa possível solução, a autora ainda propõe a criação de uma lei específica que regulamente o registro dos nomes de domínio e altere o art. 131

da lei 9.279/96 (lei de propriedade industrial), incluindo a internet no âmbito de proteção das marcas. Assim consta, ARANOVICH (2000, p.18):

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.

Há quem diga ainda, que as normas jurídicas de proteção dos sinais distintivos aplicam-se também às violações ocorridas na internet. Jacques Labrunie (2001, p.255) justifica tal ideia:

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.

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.

O projeto do novo Código Comercial (PL 1572/2011) traz um dispositivo em seu texto, art. 112, que mostra a clara intenção do legislador em considerar o nome de domínio além de um simples endereço, mas também um signo distintivo assim como os outros elementos de um estabelecimento comercial.

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.

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.

7 CONCLUSÃO

Diante o exposto acima, podemos concluir que essa 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 fora 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.

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 compatível 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 dessas alterações.

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, G. M. **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.** Revista dos Tribunais, São Paulo, v.809, p.74, mar.2003.

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 de março de 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 de março de 2017.

BRASIL. CÂMARA. Projeto de lei 1572/11, 2011. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostraintegra?codteor=888462&fifilena=PL+1572/2011. – Acesso em: 24 de abril de 2017.

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

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação Cível nº 80190782000807000. Apelante: Comtact 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 de março de 2017.

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, 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

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

JABUR, Wilson Pinheiro. Princípios aplicáveis aos Sinais Distintivos. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (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: Newton De Lucca e Adalberto Simão Filho (coords.). Direito e internet – aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

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

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

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

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

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

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

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

STUBER, W. D.; FRANCO, A. C. P. **A internet sob a ótica jurídica.** Revista dos Tribunais, São Paulo, V. 749, p.60, março 1998.