

RACHEL DIÓGENES RAMINA

**O REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E O
DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE MARCA**

CURITIBA

2002

RACHEL DIÓGENES RAMINA

**O REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E O
DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE MARCA**

Monografia apresentada para a obtenção do título de Especialista no Curso de Pós-graduação “Novas Tendências do Direito”, da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Fábio Tokars.

CURITIBA

2002

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. HISTÓRICO DA INTERNET	5
3. REGISTRO DE DOMÍNIO	8
3.1 NOME DE DOMÍNIO	8
3.1.1 Conceito	9
3.1.2 Estrutura	9
3.1.3 Registro	10
3.2 LEGISLAÇÃO PÁTRIA	12
3.3 ÓRGÃOS COMPETENTES	13
3.3.1 Comitê Gestor Internet do Brasil (CG)	13
3.3.2 Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP)	13
3.3.3 Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)	14
3.4 RESPONSABILIDADE CIVIL	14
4. DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL	17
4.1 HISTÓRICO	17
4.2 MARCA	18
4.2.1 Conceito	18
4.2.2 Registro	19
4.2.3 Princípio da especialidade	20
4.2.4 Concorrência desleal	20
4.3 NOME COMERCIAL	21
4.3.1 Histórico da proteção ao nome comercial	21
5. SOLUÇÃO JURÍDICA PARA O CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL	24
6. RELAÇÃO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA	25
6.1 NOME DE DOMÍNIO IGUAL À MARCA?	25
6.2 CONFLITO ENTRE OS REGISTROS DE NOME DE DOMÍNIO E MARCA	27
6.3 ENFOQUE DO REGISTRO NO BRASIL E NO MUNDO	29
6.4 PIRATARIA CIBERNÉTICA	31
6.4.1 Repercussão no plano econômico	32
6.4.2 Casos concretos	33
7. CONCLUSÃO	36
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39

1. INTRODUÇÃO

O homem e a sociedade estão em constante evolução e o Direito deve estar sempre sendo atualizado para abrigar as novas situações fáticas decorrentes destas mudanças, dando-lhes soluções jurídicas, com o fim maior da manutenção da paz social.

De uma sociedade agrária, seguiu-se a sociedade industrial, atingindo seu ápice com a automação e agora passa-se para uma sociedade intelectual, integrada pela crescente globalização e onde cada vez mais as fronteiras e distâncias geográficas são derrubadas pelo uso da *internet*.

Hoje a *internet* está popularizada, não representando mais artigo de luxo acessível apenas aos grandes executivos, mas presente na vida de todos, seja de uma dona de casa, que pode fazer compras de mercado pela *internet*; de adolescentes, que se comunicam pelo correio eletrônico ou participam de salas de bate-papo; de empresas, que expõem suas mercadorias em *sites* na *internet* e onde grandes negócios são fechados. Os usuários finais da internet têm, pois, a seu dispor os serviços de correio eletrônico, recebimento de notícias, telecompras e vendas, serviços bancários, informações culturais, pesquisa etc.

Desta nova situação fática social surgem diversas questões ainda não regulamentadas pelo Direito, ou não regidas de forma satisfatória e plena até o momento em face da novidade do tema, que ensejam pronunciamentos dos juristas, ainda de modo inaugural e acanhado, sendo que a jurisprudência também está dando seus primeiros passos sobre o assunto.

Por tais razões, assuntos ligados à *internet* são atuais e ainda não esgotados, sendo possível sua exploração. Vários são os temas que surgem, como a pirataria na rede; crimes cometidos por meio da internet como a exposição de fotos pornográficas envolvendo menores, racismo, mensagens que incitem à violência etc;

o direito autoral do organizador do *site*; direito autoral dos músicos, que têm suas obras baixadas na *internet*, o registro do nome de domínio e o direito do proprietário de marca; tributação e serviços prestados na *internet*, como o prestado pelo provedor de acesso à *internet*, validade jurídica do documento eletrônico, aplicação de normas comerciais e de consumo nas transações via internet etc.

De todos estes questionamentos, trata-se aqui exclusivamente do registro do nome de domínio, com enfoque ao direito do proprietário de marca, fazendo-se um comparativo ao tratamento jurisprudencial dado ao conflito entre a marca e o nome comercial, outrora existente.

O registro do nome de domínio na *internet* se apresenta ainda como novidade e a legislação pátria, em relação à proteção à propriedade da marca, veda apenas o registro por terceiros de marcas de alto renome ou notoriedade conhecida, todavia, exclui a responsabilidade do órgão encarregado de fazer o registro.

Assim, verifica-se que existe lacuna no Direito brasileiro em relação ao registro de nome de domínio referente a marcas não notórias, em face do princípio da igualdade, constitucionalmente garantido, haja vista que não se pode cogitar que não tenham os proprietários de marcas menores e menos conhecidas direito a igual proteção.

Ainda se questiona a constitucionalidade do art. 1º, § 3º da Resolução nº 1 emitida pelo Comitê Gestor *Internet*, que o exclui de qualquer responsabilidade no que tange aos danos advindos do uso indevido do nome de domínio.

A relação entre marcas e nomes de domínio é delicada, sendo o cerne da questão a possibilidade ou não de se pressupor que a detenção de uma marca estende-se ao direito de registro e uso do nome de domínio na *internet*.

A matéria ainda não está suficientemente regulamentada e merece especial atenção dos juristas e demais profissionais do Direito, bem como do Poder Legislativo.

2. HISTÓRICO DA INTERNET

A Internet é uma rede de computadores interligados¹, permitindo que os usuários comuniquem-se de forma rápida e eficiente, eliminando as barreiras do tempo e do espaço².

Iniciou-se com a rede experimental *ARPAnet* (*Advanced Research Projects Agency Network*), organizada pelo Departamento de Defesa norte-americano em 1969, que consistia em uma rede de computadores que assegurasse a disponibilidade do sistema de comunicação mesmo em caso de guerra, ataque nuclear ou circunstância similar que desse causa à perda parcial da rede ou interceptação de imagem.

Com outras redes experimentais sendo conectadas à *ARPAnet*, esta rede passou a chamar-se internet. O acesso era restrito a agências do governo. O acesso aos consumidores era impraticável, devido ao alto custo do computador.

Em 1980, a internet teve grande propagação, com sua adaptação para o uso acadêmico, passando a ser utilizada pelas universidades americanas como fonte de pesquisa.

¹ Segundo o Dicionário Aurélio Século XXI, versão 3.0, Editora Nova Fronteira, internet é *"qualquer conjunto de redes de computadores ligadas entre si por roteadores e gateways, como, p. ex., aquela de âmbito mundial, descentralizada e de acesso público, cujos principais serviços oferecidos são o correio eletrônico (q. v.), o chat (q. v.) e a Web (q. v.), e que é constituída por um conjunto de redes de computadores interconectadas por roteadores que utilizam o protocolo de transmissão TCP/IP"*.

² Falando sobre a internet como a "gigantesca metarede global", o analista judiciário de informática do STJ, João Francisco Guimarães expõe: *"Ontem rede acadêmica, hoje de provedores privados e governamentais, amanhã forte sucedâneo dos serviços de telecomunicações. Ontem veículo ordinário (e barato) de mensagens entre professores e alunos, hoje inextinguível estilo de troca de informações, cultura e conhecimentos, amanhã poderoso meio de convergência digital entre voz, dados e imagens, para todas as pessoas do mundo. Ontem ensaio acadêmico com conotação ideológica advinda da guerra fria, hoje mercado livre sendo potencializado, neste século ainda, pelo prospectivo faturamento de centenas de bilhões de dólares, amanhã a solução (única?!...) para o congoçamento geo-político, financeiro, mercadológico etc., de mais de seis bilhões de pessoas, sem fronteiras ideológicas ou de qualquer outra natureza."* Extraído de "E-Comércio: regras, nomes, domínios, ...", no site <http://www.teiajuridica.com/af/ecomerc.html>, em 7.3.01.

De 1985, consta o primeiro registro de nome de domínio nos EUA, realizado através do Internet Protocol (IP) – o endereço numerário na rede, posteriormente adaptado para converter letras em números.

Os registros de nome de domínio surgiram com maior intensidade no início dos anos 90 nos Estados Unidos, quando a internet despertou a atenção da população em geral e em especial, dos fornecedores de produtos e serviços. Simultaneamente houve a criação do Network Solution Incorporation (NSI), órgão responsável pela função de registrar os nomes de domínio, além da de gerenciar a internet. Posteriormente, a responsabilidade pelos registros de nomes de domínio foi delegada ao Network Information Center (InterNIC). Por ser o único órgão mundial com esta incumbência na época, passou a fazer registros de todo o mundo, até sobrecarregar-se, ocasião em que passou a delegar aos demais países tal tarefa.

Em 1989, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, tomou a iniciativa de solicitar aos Estados Unidos a responsabilidade de administração dos registros dos domínios brasileiros (.br). A partir daí a comunidade acadêmica universitária passou a usufruir integralmente da grande rede de computadores – internet.

Assim, no Brasil, primeiramente, o registro do nome de domínio era feito pela FAPESP.

Na década de 90 desenvolve-se a *World Wide Web*, que permite a comunicação por todo o mundo, em alta velocidade, tendo os computadores seu preço reduzido.

Em 1994, houve uma explosão da internet comercial e o número de usuários e de registros cresceu significativamente.

Com a criação pelo Governo Federal em 1995 de um órgão brasileiro para administrar a internet, qual seja, o Comitê Gestor Internet do Brasil (CG), este passou a ser o responsável pelos registros de domínio, que deixou de ser gratuito, até que, com a Resolução 002/98, a função é novamente delegada à FAPESP.

Em 1996, o Comitê Gestor editou o Ato Normativo para atribuição de nomes de domínio na internet no país, cujo registro era possível apenas para pessoas jurídicas.

A extensão do direito de registro de nome de domínio a pessoas físicas se deu em 1998, pelas resoluções do Comitê Gestor, por influência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que realizou reunião em Genebra (30.5.97).

3. REGISTRO DE DOMÍNIO

3.1 NOME DE DOMÍNIO

O nome de domínio serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet, pois ele substitui uma sequência grande de números.

Cada computador conectado à internet contém um endereço numérico – IP (*Internet Protocol*). Antes, para que houvesse a conexão a outro computador, necessário era conhecer o número do computador desejado, o que traduzia grande restrição à comunicação.

A partir de 1994, foi estruturado o nome de domínio pelo *Domain Name System* (protocolo DNS) ou Sistema de Nomes de Domínios, passando o endereço eletrônico a ser formado por letras e números, em 4 níveis, onde em www.nome.com.br, “www” significa rede mundial de computadores (*world wide web*); “nome” é o domínio de segundo nível e identifica a pessoa jurídica ou física; “.com” é o domínio de primeiro nível e identifica a destinação, no caso, comercial; e “.br” é o *top level* e tem a função de identificação do país (Brasil).

O DNS é uma base de dados hierárquica, distribuída para a resolução de nomes de domínios em endereços IP e vice-versa. Assim, o nome de domínio (endereço eletrônico – alfanumérico) é traduzido ao endereço IP (numérico), cuja máquina responderá enviando seu conteúdo para o computador acessado.

O nome de domínio identifica o computador ligado à rede e, por isso, é único e exclusivo: não podem coexistir dois nomes de domínio idênticos, pois levaria ao mesmo endereço.

3.1.1 Conceito

Nome de domínio é o equivalente ao endereço fixo na *web*³. É o endereço alfanumérico que associa diretamente o nome a um endereço numérico IP.

O nome de domínio é o nome utilizado para se localizar um determinado computador ligado à internet; é o endereço onde esse computador pode ser localizado.

3.1.2 Estrutura

Deve possuir comprimento mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, com combinação de letras e números, não podendo ser exclusivamente numérico, sendo permitido o uso do hífen que, no entanto, não é considerado parte distintiva do nome, para efeito de averiguar a pré-existência do nome requerido (art. 2º, I, II e III do anexo I da Resolução CG nº 001/98).

A regra de formação desses nomes é composta de vários níveis.

WWW é a própria rede (world wide web).

O *top level domain* identifica o país. O domínio .br é reservado ao Brasil, assim como .ar à Argentina; .au à Austrália; .ca ao Canadá; .cn à China; .dk à Dinamarca; .fi à Finlândia; .fr à França; .de à Alemanha; .gr à Grécia; .it à Itália; .jp ao Japão; .mx ao México; .pt ao Portugal; e .uk ao Reino Unido. Estes são apenas alguns exemplos.

Sob o domínio .br (Brasil), o domínio de primeiro nível é o que identifica a destinação do endereço eletrônico. São válidos para o registro, dentre outros, .com (comercial); .org (entidades não governamentais sem fins lucrativos); .net

³ Web, de world wide web, teia de âmbito mundial, rede. "1. Recurso ou serviço oferecido na Internet (rede mundial de computadores), e que consiste num sistema distribuído (q. v.) de acesso a informações, as quais são apresentadas na forma de hipertexto, com elos entre documentos e outros objetos (menus, Índices), localizados em pontos diversos da Rede. 2. O conjunto das informações e recursos assim disponibilizados. [Tb. se usa a sigla (ingl.) WWW.]" (in Dicionário Aurélio Século XXI).

(provedores de meio físico de comunicação); .gov (governo federal); .mil (força armada brasileira); .art (destinado às artes); .esp (esportes); .ind (industriais); .adv (advogados); .arq (arquitetos); .eng (engenheiros); .jor (jornalistas); .med (médicos); .psc (psicólogos); .nom (pessoas físicas).

Em segundo nível, está o nome que identifica a pessoa física ou jurídica, que é onde ocorrem os conflitos entre marcas e nomes de domínio.

O nome de domínio assim formado (www.nome.com.br) representa um IP e identifica uma página da internet.

3.1.3 Registro

A partir de 1995, os Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, pela Portaria 147/95, outorgaram poderes ao Comitê Gestor Internet do Brasil (CG) e a incumbência de proceder aos registros dos nomes de domínios na internet.

Por delegação do Comitê Gestor (Resolução nº 002 de 15.4.98 do CG), o nome de domínio passou a ser registrado oficialmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que segue as resoluções do CG.

O registro é realizado pelo *site* "registro.br" e os serviços oferecidos têm como objetivo permitir o registro, manutenção e a publicação de domínios na internet sob o domínio .br, por parte de empresas, instituições e pessoas legalmente estabelecidas no Brasil.

É necessário o preenchimento de formulários, com os seguintes dados: CPF ou CNPJ (com o envio de cópia para a FAPESP); nome de domínio requerido; contato administrativo e contato da entidade (geralmente são os próprios requerentes); contato técnico (provedor que hospedaria a página). No caso de pessoas jurídicas, é necessário envio de documentação que comprove a atividade da instituição. Somente as pessoas jurídicas devidamente inscritas no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da Fazenda poderão solicitar o registro

dos nomes de domínio. Quanto às pessoas físicas, todas que possuam um contato em território nacional podem registrar um nome de domínio.

A distinção principal que haverá entre o domínio de pessoa física e os demais domínios é a inclusão de um nível a mais, permitindo uma melhor coexistência de homônimos e uma mais justa oferta de variedade de nomes aos solicitantes.

A resolução 001, de 15.4.98, do Comitê Gestor adota o critério do registro do domínio ser conferido ao primeiro requerente que satisfizer as exigências estabelecidas, sob pena de ser considerado sem efeito. Nos Estados Unidos é conhecido como o sistema do *first come, first serve* (ou *primero em tiempo, primero em derecho*), ou seja, a primeira entidade a requerer o registro do nome é contemplada com o registro, sem observar se há marca registrada no *United States Trademark and Patent Office* (PTO).

Assim, no Brasil, é adotado o mesmo sistema, ou seja, o nome disponível para registro é o que não tenha sido registrado antes (o hífen não é caractere distintivo do nome). Não são, todavia, nomes registráveis palavras de baixo calão; pertencentes ao CG e à FAPESP; que representem conceitos pré-definidos (ex. internet); que podem induzir a erro; de alto renome ou notoriamente conhecidos, quando não requeridos pelo titular; siglas de Estados, Ministérios etc.

São cobradas retribuições pelo registro e pela manutenção, mas o Comitê se exime de qualquer responsabilidade com referência à escolha do nome requerido pelo usuário, bem como por quaisquer danos decorrentes de sua má utilização. Ao CG cabe apenas zelar pela manutenção e preservação dos registros de nomes nas categorias de domínio. O titular do nome de domínio deve manter atualizados os seus dados junto à entidade para recebimento de notificações.

O cancelamento do registro, conforme estabelece a Resolução 001 de 15.4.98, se dá pela renúncia expressa do titular; pelo término do prazo de proteção de 12 meses, contados a partir da data da concessão do registro por parte do CG; pelo não pagamento da retribuição, mediante notificação; pela não utilização regular

do nome de domínio pelo período contínuo de 180 dias; pela inobservância de regras estabelecidas nas Resoluções; e por ordem judicial, também dependente de notificação.

O titular que teve seu registro cancelado não tem direito a qualquer indenização ou ressarcimento pelo fato do cancelamento do registro, segundo prevê resolução do CG.

3.2 LEGISLAÇÃO PÁTRIA

A legislação brasileira não regula satisfatoriamente a matéria de modo a evitar os conflitos entre marcas registradas e nomes de domínio e a responsabilidade pelo uso indevido do nome de domínio, resultando disso a instalação de muitas discussões judiciais.

A Lei de Propriedade Industrial não regula esse conflito também, ficando a cargo das resoluções do Comitê Gestor o regramento, por suas resoluções, dos registros do nome de domínio, limitando-se a excluir do registro o nome não disponível, assim compreendido o que já foi registrado; nomes de baixo calão; os que pertençam a nomes reservados ao CG; que representem conceitos predefinidos na rede internet; e os que possam induzir terceiros a erro “como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo respectivo titular, siglas de Estado, de Ministérios, etc”, conforme expressamente consignado no Anexo I, art. 2º, III, ‘b’, do Comitê Gestor.

Deste modo, apenas há proteção expressa às marcas de “alto renome ou notoriamente conhecidas”, ficando desprotegidos os titulares de marcas que não tenham alcance maior.

3.3 ÓRGÃOS COMPETENTES

3.3.1 Comitê Gestor Internet do Brasil (CG)

Criado em 31 de maio de 1995, pela Portaria Interministerial nº 147 do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia pela Secretaria de Política de Informática e Automação, o Comitê Gestor surgiu da necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de internet no Brasil, a fim de assegurar a qualidade e eficiência dos serviços ofertados, garantir a justa e livre competição entre os provedores e manter o padrão de conduta de usuários e provedores.

Participam do Comitê Gestor especialistas e representantes das áreas envolvidas, representantes de provedores de acesso ou de informações, representantes de usuários, acadêmicos e membros do Governo. Este órgão é encarregado de fomentar o desenvolvimento de serviços internet no Brasil e, para isso, coordena atribuições de endereços IP (*Internet Protocol*) e registro de nomes de domínio; é responsável pela emissão de resoluções sobre critérios para registro, manutenção e cancelamento de domínios para a internet brasileira (reservado ao Brasil pelo InterNic/IANA), coletando, organizando e disseminando informações sobre os serviços internet e ainda recomenda padrões e procedimentos técnicos e operacionais, através de grupos de trabalho.

3.3.2 Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP)

A FAPESP fora prevista na Constituição do Estado de São Paulo em 1947, criada formalmente em 1960, mas apenas começou a funcionar efetivamente em 1962.

A FAPESP está ligada ao Projeto Rede Nacional de Pesquisas – RNP. Este órgão realiza o registro de nomes de domínio e distribuição de endereços IPs e

cuida de sua manutenção na Internet por delegação do Comitê Gestor (art. 1. da resolução n. 002 de 15.4.98 do Comitê Gestor).¹⁴

3.3.3 Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)

Organização internacional da qual o Brasil é membro. A OMPI instituiu política para definir administrativamente conflito sobre nomes de domínio.

Considera abusivo o registro do nome de domínio quando for igual ou similar a uma marca já registrada; quando o requerente não tiver interesse legítimo sobre o nome de domínio; ou quando houver má-fé, assim entendida o registro com propósito de vender, alugar ou transferir para o proprietário da marca ou concorrente deste, induzir a erro o internauta ou impedir seu registro posterior pelo proprietário da marca.

Posiciona-se, pois, no sentido de que a marca tem proteção no âmbito da internet e que o registro, por conseguinte, deve ser concedido ao proprietário da marca.

3.4 RESPONSABILIDADE CIVIL

Segundo as resoluções 1 e 2 do Comitê Gestor, a escolha do nome de domínio e sua utilização são de responsabilidade exclusiva do requerente do domínio.

Estabelece o Ato Normativo 1 do CG que o requerente obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos de terceiros ou por prejuízos a estes causados, eximindo o CG de qualquer responsabilidade com referência à utilização danosa dos nomes de domínio.

Essa isenção de responsabilidade do CG quanto ao registro, assim como no que tange ao seu cancelamento, tem sido atacada pela alegação de inconstitucionalidade.

Isso porque as cláusulas de irresponsabilidade não se aplicam aos agentes públicos que desempenham atividades de colaboração com o poder público, em conformidade com o que dispõe o art. 15 do Código Civil: *“As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.”*

Esta disposição é reafirmada na própria Constituição Federal, no art. 37, parág. 6, que tem a seguinte redação: *“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”*

Deste modo, sofrendo o particular qualquer prejuízo decorrente de ação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, de nada valendo esta cláusula de não responsabilidade.

Não se pode duvidar que se, por exemplo, o cancelamento do registro do nome de domínio se der por ato ilegal, arbitrário, desprovido de fundamento jurídico, doloso ou culposos, do Comitê Gestor, que atinja interesses legítimos do titular do registro, terá este direito, a ser buscado perante o Judiciário, de ver indenizado seus prejuízos, independentemente da aplicação ou não da legislação marcária, mas em aplicação cogente das regras de direito civil e administrativo.

Em igual sentido deve ser interpretada a responsabilidade do CG no registro do nome de domínio; havendo ato do CG que cause danos ao particular, deverá indenizar o prejudicado.

Qualquer órgão da administração pública tem obrigação de indenizar danos causados a terceiros, independente de culpa, assegurando-se dos direitos de regresso, se for o caso.

Por tais razões, tem-se inquinado de inconstitucional a norma do Comitê Gestor que o exime de responsabilidade quanto a danos decorrentes do registro e uso de nome de domínio, haja vista que este órgão desempenha atividades estatais, com atribuições delegadas pelos Ministérios das Telecomunicações e da Ciência e Tecnologia.

4. DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4.1 HISTÓRICO

Foi na Idade Média que se iniciou o uso das marcas com função assemelhada a que desempenha nos dias atuais.

Em abril de 1803, o uso de marcas foi regulamentado pela primeira vez. A França organizou o primeiro registro quando foram estendidas aos contrafatores as penas do crime de falsificação de documentos privados.

O marco inicial da evolução da propriedade industrial no Brasil deu-se pelo Alvará de 28 de janeiro de 1809, editado pelo Príncipe Regente. A Constituição de 1824 assegurou aos inventores o direito sobre suas produções, dentre as garantias relativas à propriedade. No Brasil, a primeira regulamentação sobre marcas data de 1875.

Em 1880, foi assinada, na Conferência Diplomática de Paris, a Convenção de Paris, que criou o Sistema Internacional de Proteção à Propriedade Industrial, sendo periodicamente atualizada e aperfeiçoada pelas Conferências de revisões (Roma em 1886, Madri em 1890 e 1891, Bruxelas em 1897 e 1900, Washington em 1911, Haia em 1925, Londres em 1934, Lisboa em 1958 e Estocolmo em 1967).

Em 15 de abril de 1994, em Marrakesh, o Brasil assinou a Ata Final da Rodada Uruguai do GATT e o Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio (OMC ou *WTO – World Trade Organization*), e, em janeiro de 1995, ratificou o Acordo sobre *TRIPs (Trade-Related Aspects of Industrial Property Rights)*, iniciado em 1947, com metas prioritárias de liberalização e multilateralização das relações comerciais internacionais.

4.2 MARCA

4.2.1 Conceito

Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível como nome, palavra, denominação, monograma, emblema, símbolo, figura, que identifica um produto ou serviço, representando um nível de qualidade, permitindo ao consumidor escolher um produto ou serviço em vista de sua experiência anterior.

A Lei n. 9.279/96, que regula a Propriedade Industrial no Brasil, dispõe em seu art. 123 que a marca de produto ou serviço é *“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”*.

O art. 15 do TRIPs, que define os sinais que podem ser registrados como marcas diz:

“Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, capaz de distinguir os bens ou serviços de uma empresa dos de outras, será apto a constituir uma marca. Tais sinais, em particular palavras incluindo nomes civis, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação de tais sinais, serão elegíveis para registro como marcas. Quanto aos sinais não inerentemente capazes de distinguir os bens ou serviços pertinentes, os membros podem exigir, como condição de registrabilidade, que os sinais sejam perceptíveis visualmente.”

Quanto mais distintiva for a marca e mais conhecida ela se tornar, maior será sua proteção em relação aos concorrentes.

Sua principal finalidade é a de identificar a origem do produto ou serviço e distingui-lo, no mercado, de outro produto ou serviço diferente. Por isso, exerce também uma função econômica, com o reconhecimento e proteção do próprio produto ou serviço.

A marca é a garantia do consumidor quanto à origem do produto ou serviço e de sua qualidade, podendo buscar a responsabilização do fornecedor por defeito, ou vício. Igualmente, é a garantia de seu proprietário de que o consumidor

identificará seus produtos. Assim, o direito sobre uma marca resguarda os direitos do produtor, seu detentor, protegendo igualmente os interesses do consumidor.

As empresas para identificarem as marcas a seus produtos ou serviços investem durante anos na qualidade e propaganda, tornando-se muitas vezes conhecidas não por aquilo que vendem, mas pelo alcance de sua marca junto ao consumidor.

4.2.2 Registro

A propriedade da marca se adquire pelo registro, expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conforme disposições da lei.

O registro nada mais é do que uma concessão legal para garantir o uso exclusivo e proteção da marca em todo o território nacional, pelo período inicial de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.

Ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar por sua integridade material ou reputação. A utilização da marca pelo seu titular é grande fonte de receita através do licenciamento de produtos e da concessão de franquias.

A proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

O pedido de depósito do registro de marca deve referir-se um único sinal distintivo, nas condições estabelecidas pelo INPI e será submetido a um exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado e publicado para apresentação de oposições no prazo de 60 dias. Com oposições e manifestações ou não, será o pedido examinado para deferimento (não cabe recurso) ou indeferimento (admite recurso). O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

O registro é considerado concedido na data de publicação do respectivo ato.

4.2.3 Princípio da especialidade

Vige no direito marcário o princípio da especialidade, que consiste na possibilidade de uma mesma marca ser registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial mais de uma vez, desde que para identificar produtos ou serviços de classes diferentes.

Com isso, pode, por exemplo, uma mesma marca X ser registrada por uma empresa que vende carnes, por outra que comercialize material de construção, outra que preste serviço de jardinagem.

4.2.4 Concorrência desleal

A concorrência desleal se dá pelo emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem.

O art. 10 bis da Convenção da União de Paris, vigente no Brasil segundo a revisão de Estocolmo, de 1967, assim dispõe:

“1. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3. Deverão proibir-se particularmente:

- 1. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.*
- 2. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.*
- 3. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.”*

A Lei n. 9.279/96 relaciona condutas criminosas contra as marcas, como reproduzir, sem autorização do titular, de forma total ou parcial, imitar de modo que isso possa causar confusão ou a alterar a marca de outrem já registrada e aposta no mercado.

Igualmente, proporciona meios civis e penais para coibir a utilização parasitária da marca por outras empresas, em produtos e serviços de baixa qualidade, colocados irregularmente no mercado, possibilitando a apreensão imediata dos mesmos.

No caso, a pirataria cibernética é modalidade da concorrência desleal. Verificada a pirataria ou utilização indevida da marca de outrem ou nome comercial, tem o titular direito à indenização pelos prejuízos sofridos, considerando o que deixou de vender e o lucro obtido pelo contrafator com a venda dos produtos ilegais.

Não há dúvidas de que o registro dos nomes de domínio por parte do CG/FAPESP está sujeito à revisão do Poder Judiciário, sempre que importar em prejuízo de terceiros, concorrência desleal, fraude etc. A ação pode ser proposta em face do usurpador da marca ou nome comercial, ou em face do próprio órgão governamental responsável pelo registro e manutenção dos nomes de domínio. Pode-se pleitear a suspensão imediata do uso do nome de domínio, seu cancelamento e indenização pelas perdas e danos.

4.3 NOME COMERCIAL

Nome comercial é a firma ou razão social utilizada pela sociedade comercial, para individualizar a pessoa jurídica.

4.3.1 Histórico da proteção ao nome comercial

O Decreto n. 916, de 24.10.1890, em seus artigos 6. e 10., criou o registro de firmas e razões comerciais, dispondo que toda firma nova deveria

distinguir de qualquer outra já existente, inscrita no registro do lugar, devendo o comerciante acrescentar designação que o distinguísse se o nome já existisse e tivesse inscrito; e ainda facultava ao dono de firma ilegalmente empregada o direito de proibir o seu uso, pleitear indenização, bem como recorrer à justiça criminal.

Em relação às sociedades anônimas, o Decreto-Lei n. 2.627, de 26.9.40 dispôs sobre a proteção ao nome comercial, conferindo ao prejudicado o direito de exigir a modificação da denominação da sociedade anônima constituída posteriormente.

O Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei n. 7.903/45) instituiu o registro de âmbito nacional, mediante pedido formulado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Também regulamentaram a matéria a Lei n. 4.726/65 e o Decreto n. 57.651/66. O Decreto n. 254/67, novo Código de Propriedade Industrial, manteve o registro do nome comercial perante o INPI, vindo a ser mudado com o Decreto-Lei n. 1.005/69, que estabeleceu em seu artigo 166 ser suficiente para a proteção do nome comercial ou de empresa o arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso. O Código da Propriedade Industrial seguinte (Lei n. 5.772/71) manteve essa determinação.

Atualmente, a proteção jurídica ao nome comercial está na Constituição Federal, art. 5., inc. XXIX, que assegura o direito ao seu uso exclusivo. A vigente Lei de Propriedade Industrial não disciplinou a proteção ao nome comercial, mas em seu art. 124, inc. V, determinou que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome de empresa de terceiros.

Ainda, a Lei de Propriedade Industrial permite a aplicação do art. 8. da Convenção da União de Paris que estabelece: *“o nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem do registro, quer faça parte de uma marca de fábrica ou comércio.”*

Acrescenta-se por fim a Lei n. 8.933/94, dispondo em seu art. 33 que “a *proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.*”; no art. 34 que “o *nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.*”, e no art. 35, inc. V, que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante à outra já existente.

Assim, pela nova sistemática, a doutrina e jurisprudência têm entendido que a proteção ao nome comercial surge a partir do momento que dele se faça uso, desnecessária qualquer formalidade ou registro, bastando o arquivamento dos atos constitutivos das empresas no registro do comércio, estendendo-se a proteção a todo o território nacional.

5. SOLUÇÃO JURÍDICA PARA O CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL

Em outros tempos, a discussão agora posta em relação à marca e ao nome de domínio já era acirrada em relação à marca e ao nome comercial.

Inicialmente, entendia-se que, mesmo existindo anterior registro na Junta Comercial do nome comercial, a denominação e a marca cediam às sociedades posteriores que viessem a registrar a marca perante o INPI, ou seja, a proteção conferida pelo registro da marca no INPI era considerada mais ampla e poderosa do que aquela conferida pelo nome comercial.

Com isso, uma empresa que desenvolvesse sua atividade por vários anos, com seus produtos reconhecidos pela qualidade e conhecidos no mercado pelo nome comercial, poderia deparar-se com a injusta situação de outra empresa, recém formada, explorar a sua marca, porque a teria registrado primeiro junto ao INPI.

Este pensamento ensejava um incentivo à pirataria e evoluiu até a convicção unânime dos tribunais pátrios no sentido de que o registro perante o INPI não era mais contundente que o registro do nome da empresa perante a Junta Comercial, ficando a proteção do nome comercial garantido a nível nacional mesmo sem o anterior registro da marca.

Mesmo as empresas estrangeiras de marcas reconhecidamente notórias, ainda que o nome não estivesse registrado no Brasil, tinham direito à proteção da marca em face das empresas que a estivessem indevidamente usando.

O comércio, hoje em dia, desenvolve-se também em um novo cenário virtual - na internet. Pode ser feito um paralelo do conflito anteriormente existente entre nome comercial e marca, para hoje resolver o novo confronto entre marca e nome de domínio.

6. RELAÇÃO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

6.1 NOME DE DOMÍNIO IGUAL À MARCA?

Não há um posicionamento uniforme na esfera internacional a respeito da natureza jurídica do nome de domínio, se de simples endereço na internet ou, mais que isso, de marca que identifica os produtos e serviços expostos na página da internet sob aquele endereço alfa-numérico.

Apesar de opiniões como a do Grupo Brasileiro da AIPPI – *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*⁴ de que marca e nome de domínio são semelhantes, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, mesmo considerando não passíveis de registros marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, tem se manifestado contrário ao entendimento de que esses institutos se aproximem. O fundamento para a distinção em relação às marcas conhecidas que tem seu registro vedado quando requerido por quem não é seu titular, seria o de evitar a concorrência desleal, com “roubo” de clientela em consequência da confusão dos usuários.

Todavia, este trabalho apresenta uma visão diferente dessa adotada pelo CG, enquadrando o nome de domínio como verdadeiro “sinal distintivo visualmente perceptível”, nos termos do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), principalmente porque a internet cresceu assustadoramente, alcançando principalmente uma conotação comercial, onde verdadeiras relações negociais são realizadas e produtos e serviços são expostos com ampla divulgação.

Autores como DENIS B. BARBOSA⁵ inclusive ampliam a definição dos domínios para acolher a expressão “lugares virtuais na Internet”, referendando a

⁴ in AIPPI Yearbook 1998/ VI – Groups Reports Q143 – “*Internet Domain Names, Trademarks and Trade Names*”. O texto inclui, além do parecer do Grupo Brasileiro, também de membros de outros países, em sua maioria, concordando com a interação entre marcas e nomes de domínio.

⁵ BARBOSA, Denis. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*, versão *on line*, disponível na homepage de Barbosa, Borges e Neviani Advogados (1997).

idéia de que a utilização de nome de domínio no espaço virtual deve seguir as mesmas regras de proteção aplicáveis ao mundo real.

E o que ocorre na maioria das vezes é que o nome de domínio visa identificar produtos ou serviços. Portanto, além de se encaixar no conceito legal de marca, as modalidades de uso das marcas e dos nomes de domínio são praticamente as mesmas, permitindo que ambos os institutos sejam vistos sob o mesmo prisma.

Inclusive, em se tratando de leis americanas, esta tendência foi afirmada pela nova Lei de Diluição de Marcas, a *Anti-dilution Act*, em vigor desde janeiro de 1996, que prevê que o titular de uma marca pode reprimir quaisquer práticas que venham a diluir ou prejudicar o caráter distintivo e o valor de sua marca, inclusive se essa prática se der pela concessão de nome de domínio na internet.

Não há, pois, como se conformar com a idéia simplista de que o nome de domínio é apenas o endereço fixo na rede de computadores, sem maiores implicações, pois, mais que isso, esse endereço identifica a página onde produtos são vendidos, identificando propriamente os produtos, a exemplo do que ocorre com a marca e também com o nome comercial, que identifica o estabelecimento. Pelo nome de domínio acessado, o usuário identifica com quem está contratando e se o nome corresponde à marca pré-existente, identificará como sendo o mesmo produto ou serviço, razão pela qual as proibições e direitos atinentes ao direito marcário devem se estender ao campo cibernético.

É claro que a Lei de Propriedade Industrial não bastará, por si só, para regular satisfatoriamente o direito a registro de nome de domínio ante as marcas já registradas, mas serve de orientação para as soluções a serem dadas, enquanto não é feita a devida regulamentação da matéria.

6.2 CONFLITO ENTRE OS REGISTROS DE NOME DE DOMÍNIO E MARCA

A nova Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) modificou o ordenamento jurídico brasileiro quanto à proteção das marcas e patentes, mas é silente no que diz respeito à proteção das marcas na internet, no registro dos nomes de domínio.

Em vista da grande capacidade de intercâmbio de informações e acesso aos consumidores, a adoção da internet como ferramenta comercial fez com que os nomes de domínio funcionassem não só como endereço de protocolo, mas também para distinguir os produtos e serviços do proprietário do endereço, a exemplo do que ocorre com a marca. Por isso é importante a regulamentação da matéria referente à marca e nome de domínio, haja vista que ambos identificam o produto ou serviço, para que não haja desrespeito dos direitos atinentes a cada registro (marca e nome de domínio).

Tem acontecido até mesmo de os comerciantes efetivarem o registro do nome de domínio antes do registro da marca, tamanho é o mercado virtual.

Assim, se o nome de domínio funciona como uma espécie de marca restrita à internet, deve ser providenciada uma legislação que regule os direitos, deveres, responsabilidades etc., advindos dessa identificação de seus produtos, de modo a resguardar também o direito do proprietário de marca registrada no INPI.

Em relação às marcas notoriamente conhecidas tem sido evitado o registro de nome de domínio similar por quem não é proprietário da respectiva marca.

Mas o fato é que várias empresas têm obtido nomes de domínio que conflitam com marcas anteriormente registradas em nome de terceiros, talvez por se tratar de marcas sem grande representatividade ou conhecimento no mercado.

Isto tem levado a inúmeras injustiças, a serem resolvidas no âmbito judicial.

Nos EUA, depois de muitas iniciativas e tentativas, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América contratou a gestão do sistema de domínios a uma organização não lucrativa – a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, conhecida pela sigla *ICANN*. Esta empresa iniciou o sistema de resolução de disputas entre marcas e nomes de domínios, mediante a arbitragem.

Em 24.10.99, a *ICANN* aprovou as novas regras, com base no informativo da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), para reprimir o procedimento de registro e de uso de domínios idênticos ou similares às marcas quando feitos de má-fé, estabelecendo um mecanismo de presunções, onde se presume a má-fé sempre que houver o propósito de venda, de impedir o uso da marca de seu proprietário, de perturbar sua atividade comercial ou de aproveitar-se economicamente da confusão que se origina entre a marca e o nome de domínio.

Esta iniciativa ajuda a solucionar grande parte dos conflitos de violação de direitos de marcas, denegrimento da marca notória e de registro especulativo de nomes de domínio.

Afora isso, os doutrinadores americanos ainda recomendam para a solução desses conflitos, a Convenção da União de Paris, que em seu art. 6-bis trata da marca notoriamente conhecida e, no art. 10-bis, reprime a concorrência desleal; o *TRIPS (Trade-Related Aspects of Industrial Property Rights)* que, nos art. 2 e 16, determina que o titular da marca gozará direito exclusivo de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes àqueles de sua marca; e o *Lanham Act de 1946* (Lei das Marcas), que incrimina a pessoa que usa no comércio palavra, nome, símbolo ou desenho, falso ou suscetível de causar confusão, engano, afiliação, conexão, associação ou denegrimento quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados pela marca.

Enquanto não vem a esperada regulamentação da matéria pelo Poder Legislativo, estas regras servem de orientação às soluções dos conflitos verificados aqui no Brasil.

No entanto, outra questão que dá margem ao indesejado conflito entre marcas e nomes de domínio relaciona-se ao fato de que o princípio da especialidade que rege o direito marcário não tem aplicação aos nomes de domínios, pois se pode existir mais de um registro com a mesma marca por empresas que atuam em diferentes classes, o registro do mesmo nome de domínio na internet duas vezes é impossível, pois o *domain name* representa o endereço de um computador e não podem dois computadores distintos ter o mesmo endereço.

Assim, se é possível existir a marca “Bomba” para identificar fogos de artifício, assim como para identificar um serviço hidráulico, não é possível as duas empresas registrarem o nome de domínio bomba.com.br, pois este corresponde a um único computador. Aqui, é plenamente válida a regra de que terá o domínio o primeiro a requerer seu registro junto a FAPESP.

Mas se uma delas registra bomba.com.br e outra bombas.com.br, a semelhança entre os domínios pode causar confusão entre os usuários, o que pode levar uma delas a contestar o nome de domínio da outra, alegando prejuízo a seu direito de marca.

Esse é mais um questionamento que deverá ser levado em conta na elaboração da legislação específica no campo da internet.

6.3 ENFOQUE DO REGISTRO NO BRASIL E NO MUNDO

No Brasil, o Comitê Gestor, pela FAPESP, tem rejeitado os pedidos de registro de nome de domínio que se confundem com nomes comerciais ou marcas previamente registradas que desfrutem de ampla reputação. Mas as marcas menos conhecidas, embora já estejam no mercado, não tem tido a mesma proteção.

Nos EUA entende-se que o órgão responsável pelo registro – NSI (*Network Solutions Inc.*) tem apenas a função de promover o registro e catalogar os nomes, não se tratando de uma atividade comercial por si só, de modo a estar afastada sua responsabilidade civil.

Por esta razão, o InterNIC adotou a posição de que, havendo contestação por terceiro do nome de domínio registrado, com provas da propriedade de uma marca já registrada no PTO, o registro do nome de domínio é suspenso até que o conflito seja resolvido judicialmente, a fim de evitar responsabilidade do órgão incumbido apenas do registro do nome.

A maioria dos órgãos de registro no mundo não tem regras para amparar os conflitos entre os detentores de marcas e os requerentes de registro de nome de domínio, seguindo o *Request for Comment 1951*, colocado por Jon Postel da IANA, em março de 1994, que estabelece: *“No caso de conflitos entre titulares de nomes de domínio para um determinado nome, o órgão responsável pelos registros de domínio é isento de responsabilidade de ter que contatar qualquer dos partidos para maiores informações.”*

Na Bulgária e Irlanda, o nome de domínio deve ser razoavelmente semelhante ao nome do requerente ou a sua abreviação ou marca pela qual ele é conhecido.

Na França, uma *Charte de Nommage*, de 20.02.97, estabeleceu que *“o nome de um domínio pode ser o nome da organização/sociedade, ou sua sigla, ou uma marca registrada, ou uma associação, ou o nome de uma publicação registrada”*. A jurisprudência francesa volta-se ao sentido de que os nomes de domínio podem constituir infração de marcas, vedando o registro de nomes de domínio que se assemelhem a marcas previamente registradas.

Na Dinamarca, o registro é concedido a quem o requerer primeiro.

A Eslováquia tem regras para, mediante requerimento da empresa, remover o nome de domínio, se este for idêntico à marca na república, no caso desta ter sido concedida anteriormente ao registro do domínio.

A Austrália, por ato de 25.10.1997, estabeleceu que o nome de domínio deve derivar diretamente da denominação da entidade comercial, e que nenhum elemento adicional, que não figure nessa denominação, poderá ser-lhe acrescentado.

FAPESP não confere à agravante prioridade na utilização do nome e da marca de titularidade da agravada, que tem o direito exclusivo de uso e é preponderante.”

Outros casos que estão gerando polêmica referem-se aos nomes de domínio *valoreconomico.net* e *gazetamercantil.net*, que não pertencem às empresas e quando acessados os internautas deparam-se com a mensagem “*Great Amateurs Sex Sites*”, com *banners* pornô e mensagens derivadas do endereço original <http://asianpleasures.net/karas/>.

Há o nome de domínio *warner.com* que não pertence à empresa *Warner* e está sendo posto à venda; o domínio *rider.com* que, embora confunda-se com a marca de chinelos *Rider*, remete a uma página sobre cavalos; e, ainda, o domínio com o nome Bill Gates, registrado por outra pessoa, que pôs à venda o domínio pelo valor de 1 milhão e meio de dólares.

6.4.1 Repercussão no plano econômico

Não há dúvida de que o uso de um nome na internet idêntico a uma marca registrada ou mesmo ao nome comercial de uma empresa pode causar confusão sobre a origem do serviço e de quem detém os direitos referentes àquele serviço ou produto.

Grande parte das empresas que registram seus domínios na internet procuram um meio de o consumidor identificá-las com facilidade na rede, o que se dá pela correspondência entre o nome de domínio de segundo nível e a marca ou nome comercial pelos quais é reconhecida no mercado.

Quando há o registro de nome de domínio fazendo-se referência a uma marca de que não é titular, sai prejudicado o usuário da internet, que se engana a respeito do serviço ou mercadoria expostos no *site*, confundindo-os com os serviços e produtos fornecidos pelo detentor da marca, podendo adquirir bens e serviços de má qualidade na ilusão de que seriam aqueles já conhecidos seu e identificados pela marca.

Do mesmo modo, fica profundamente prejudicado o proprietário da marca que teve o nome utilizado na formação do nome de domínio requerido por outrem, pois o contrafator irá usufruir da clientela do proprietário da marca que, além de não usufruir benefício patrimonial nesse “empréstimo de clientela”, igualmente poderá ter seu negócio afetado pela concorrência desleal feita em seu próprio nome, ou seja, seus clientes poderão, ao invés de adquirir o produto ou serviço identificados pela marca, adquirir o fornecido na internet, achando que são os mesmos.

Além disso, também há grave prejuízo do proprietário da marca que fica impossibilitado de registrar o nome de domínio que identifique sua marca, porque já existe registro anterior feito por terceiro indiferente à marca, uma vez que só é possível um registro com o mesmo nome. Esse fato acarreta dano de alta monta ao proprietário da marca, uma vez que o comércio pela internet está cada vez mais amplo, atingindo grande parte da sociedade.

6.4.2 Casos concretos

Alguns casos práticos das cortes americanas em que a parte que teve sua marca protegida registrada na internet por outra empresa:

A) *Kaplan X Princeton Review* – estas empresas oferecem cursos similares aos pré-vestibulares ofertados no Brasil, sendo concorrentes em Nova York. A *Princeton Review*, em fevereiro de 1994, registrou o domínio *review.com*, onde prestava informações sobre o seu curso, assim como o domínio *Kaplan.com*, onde também havia informações sobre o curso da *Princeton* e afirmações maldosas do curso da *Kaplan*. O processo foi submetido à arbitragem e, entendendo-se que a *Princeton Review* não possuía direito sobre o nome de domínio *Kaplan*, foi ela condenada a transferir o uso do domínio ao curso *Kaplan*, bem como ao pagamento de indenização no valor de U\$20.000,00 (vinte mil dólares) ao curso *Kaplan*;

B) *Card Service International, Inc. X McGee* – o réu registrou o domínio *ardservice.com* e através de um *site* na internet inseriu o termo *Card Service* de

propriedade da empresa *Card Service International*. Prestavam ambas as empresas o mesmo serviço de crédito e débito e de processamento de cartões de crédito, gerando confusão entre os usuários em prejuízo da empresa que teve seu nome comercial utilizado por outrem na formação do nome de domínio. O réu foi obrigado a renunciar aos interesses no domínio *ardservice.com* e a proibido de utilizar-se do termo *Cardservice*;

C) *Maritz Inc. X Cybergold, Inc.* – o autor registrou o nome de domínio *goldmail.com* que remete o usuário a uma página de assinaturas e serviços de propagandas através da marca *goldmail*. O réu obteve o registro junto a *NSI (InterNIC)* do domínio *ybergold.com*, prestando o mesmo serviço, todavia a Justiça considerou que não havia confusão entre as duas marcas *Cybergold* e *Goldmail*;

D) *Mc Donald's* e Joshua Quintter - Este não chegou ao Judiciário, tendo sido barrada a pretensão pela *InterNIC*. O jornalista Joshua Quintter, ao preparar reportagem sobre registros de domínio, descobriu a inexistência do registro do *Mc Donald's*, decidindo então fazê-lo, passando a negociar com a empresa. O caso foi estudado pela *InterNIC*, que chegou a mudar sua decisão duas vezes, mas ao final entendeu ter havido violação à propriedade industrial e negou o registro;

E) *Panavision X Toeppen e Network* – Julgamento do 9. Tribunal de Recursos Americanos, da Califórnia, do pedido contra um pirata que havia reservado nomes de domínios pretendendo posterior venda aos verdadeiros donos das marcas. Entendeu-se que o ato do réu era ilícito porque a marca era famosa, porque pretender vender o nome de domínio constituía uso comercial, e porque o uso da marca pelo réu confundia os usuários. A empresa *Toeppen* registrou, além da *panavision.com*, aproximadamente 240 domínios, usando nomes de empresas muito conhecidas;

F) *MTV Networks X Curry* – A *MTV* reclamou o domínio *mtv.com* que havia sido registrado por um funcionário da *MTV*;

G) *Produtos AVON X Wong* – A *AVON* contestou o registro feito pelo réu do *Avon.com*, alegando que infringia seu direito à marca;

H) *Harrods X Michael Lawrie* – A Suprema Corte do Reino Unido determinou ao réu que entregasse o domínio *harrods.com* à loja de departamento de Londres, porque o domínio constituía infração da marca *Harrods*;

I) *Zippo Manufacturing Inc. X Zippo Dot Com Inc.* – recentemente, o proprietário da famosa marca de isqueiros *Zippo* processou o fã-clube dos colecionadores de isqueiros da referida marca, que se antecipou ao registrar o domínio *zippo.com*;

J) *The Gap X The Genesis Access Point* – situação semelhante à anterior, ocorreu com a griffe americana *The Gap*, que não pode registrar *thegap.com*, devido a existência do anterior registro em nome da empresa irlandesa *The Genesis Access Point*, um provedor de acesso à internet.

No Brasil, além daqueles noticiados anteriormente no capítulo da pirataria cibernética, foi amplamente divulgado nos jornais nacionais o caso de uma empresa comercial sediada no país que solicitou o registro dos nomes de domínio *sony.com.br*, *coke.com.br*, *nestlé.com.br*, *bmw.com.br*, dentre outros, tendo sido negado o pedido diante do evidente intuito de se beneficiar indevidamente em prejuízo das empresas legítimas detentoras das marcas. Utilizou-se o órgão governamental o bom senso para justificar a recusa no registro, entendendo que esses nomes de domínio estariam reservados aos proprietários das marcas em questão.

Outro caso que pode ser mencionado é o referente ao domínio *ayrtonsenna.com.br*, registrado por uma escola de Curitiba chamada Laboratório de Aprendizagem Meu Cantinho S/C Ltda. Por sentença, foi a escola condenada a cancelar o registro do domínio, porque não tinha direito de explorar o nome do piloto, que está reservado a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos (ASPE).

Da mesma forma, a Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o domínio *rider.com.br* ao detentor da respectiva marca.

7. CONCLUSÃO

Já foi o tempo em que empresas virtuais e comércio eletrônico eram brincadeiras e que a internet era uma rede não-comercial. Nos dias atuais, para que qualquer empresa possa resguardar sua participação no espaço cibernético, deve iniciar por garantir seu nome de domínio.

Os domínios se tornaram símbolos tão importantes quanto às marcas para muitas empresas, ultrapassando o sentido de simples endereço alfa-numérico que facilita a comunicação entre os usuários da rede.

Todavia, a Resolução do Comitê Gestor ao criar direitos de registro de domínio não observou a prescrição legal insculpida no Direito Marcário, que atribui ao proprietário da marca direitos exclusivos sobre o uso do nome, que não se restringe às marcas notórias, mas toda e qualquer, seja qual for o seu alcance de publicidade.

Igualmente a Lei de Patentes não regulamentou o conflito e direito de preferência entre marca registrada e nome de domínio, restando apenas a regra básica do primeiro a requerer o registro do nome de domínio terá direito sobre seu uso.

Todavia, em face da omissão legislativa a respeito, incide a regra do art. 4. da Lei de Introdução ao Código Civil, devendo o juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Neste rumo, mesmo não havendo legislação específica, o Direito oferece algumas saídas para os problemas, aplicando-se o direito marcário vigente.

Nesse sentido ainda, o próprio conceito adotado do *first come, first serve*, ou seja, de que o primeiro a registrar o nome de domínio terá direito assegurado ao seu uso, deve ser revisto respeitando-se a legislação marcária vigente no país.

Os institutos nome de domínio e marca podem e devem ser equiparados, até mesmo para evitar que ocorram situações nocivas aos consumidores e aos titulares de marcas, em especial no que tange à concorrência desleal, uma vez que

a distinção quanto à proteção que se faz em relação às marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas em prejuízo das marcas igualmente registradas mas sem esse reconhecimento de notoriedade, infringe frontalmente o princípio da igualdade e isonomia de tratamento previsto na Constituição Federal.

Por esta razão, deve bastar estar a marca registrada, mesmo que não seja notória ou de alto renome, para obstar a sua exploração comercial e o seu uso por outra pessoa como nome de domínio.

Muitas violações de direitos ocorrem por puro desconhecimento de que direitos de terceiros estão sendo violados, razão pela qual deve haver também mais informação aos usuários da internet sobre crimes que cometem ao disponibilizar obras artísticas ou registrar como nome de domínio uma marca de outrem.

Apesar de a internet ter invadido a nossa realidade com tanta intensidade e hoje estar tão em evidência, ainda assim é matéria nova, não regulamentada satisfatoriamente.

Mas, uma vez que os problemas já se apresentaram à sociedade, não há mais motivos para a inércia legislativa, que deverá urgentemente regulamentar a matéria, atento aos princípios basilares da proteção à marca, responsabilidade do órgão que presta serviço público e de informação, garantindo ainda um procedimento administrativo de fácil acesso aos detentores de marcas e prejudicados com o seu registro por terceiros, de modo a permitir a impugnação e cancelamento de nomes de domínio que prejudiquem seu direito à marca, que traria uma solução mais simples para os conflitos existentes entre as marcas e os nomes de domínio, que hoje têm que ser levados ao Judiciário e, como sabido, têm uma solução morosa e dispendiosa.

A adaptação do ordenamento jurídico à nova ordem fática que desenvolve um comércio de alta intensidade no mundo virtual é, portanto, imprescindível e urgente.

Como escreveu o advogado RENATO M. S. OPICE BLUM⁷:

“As relações virtuais e seus efeitos são realidade. A tendência é a substituição gradativa do meio físico pelo virtual, o que já ocorre e justifica a adequação, adaptação e interpretação das normas jurídicas nesse novo ambiente. Na grande maioria dos casos é possível a aplicação das leis existentes, o que gera direitos e deveres que deverão ser exercidos e respeitados.”

⁷ *Efeitos jurídicos da Internet*, publicado na Gazeta Mercantil em 31.10.00.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 ALBRECHT, Sofia Mentz. *A inconstitucionalidade da regulamentação sobre nomes de domínio na internet*. Revista da ABPI, vol. 44, jan./fev. de 2000.
- 2 ARANOVICH, Natália de Campos. *O registro de domínio no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da internet*. Revista de Direito Privado: Doutrina Nacional, n. 4, p. 127 a 158, out./dez. de 2000.
- 3 ARRUDA, Mauro J. G. *Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial, em face do projeto do novo Código Civil*. Revista da ABPI n. 37, São Paulo, p. 34 a 38, nov./dez. de 1998.
- 4 BLUM, Renato M. S. Opice. *Efeitos jurídicos da Internet*. Gazeta Mercantil de 31/10/2000.
- 5 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: RT, p. 773-774, vol. 2.
- 6 FERNANDES NETTO, Antonio Joaquim. *Responsabilidade do provedor "internet"*. In AJURIS, Porto Alegre, v. Tomo II, n. Ed. Esp., p. 551 a 561, mar. de 1998.
- 7 GUIMARÃES, João Francisco. *E-Comércio: regras, nomes, domínios,...* Texto publicado na *Internet*, no endereço <http://www.teiajuridica.com/af/ecomerc.html>.
- 8 HAMMES, Bruno Jorge. *Internet, nomes de domínio, marcas e nomes de comércio*. Revista de Estudos Jurídicos da Unisinos, vol. 33, n. 87, jan./abr. de 2000.
- 9 HOESCHL, Hugo César. *O ciberespaço e o direito*. Doutrina, RTJE, v. 167, p. 15 a 28, nov./dez. de 1998.
- 10 LEONARDOS, Gabriel F. *Conflitos entre marca, nomes de empresas e nomes de domínio*. Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual – A nova lei de direitos autorais e a extensão da proteção da propriedade intelectual, 17 e 18 de agosto de 1998, São Paulo, in revista da ABPI, n. 37, p. 164 a 184, nov./dez. de 1998.

- 11 LEONARDOS, Luiz. *A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias*. Revista da ABPI nov./dez. de 1995.
- 12 LIMA NETO, José Henrique Barbosa Moreira. *Alguns comentários sobre o registro de domain no Brasil*. Publicado na internet no endereço <http://www.teiajuridica.com/domain.html>.
- 13 LOBO, Thomaz Thedim. *Introdução à nova lei de propriedade industrial: lei nº 9.279/96*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1997.
- 14 MURRAY NETO, Alberto. *Registro de marca vs nome de domínio no âmbito da internet*. Revista Literária de Direito, p. 23 a 26, jan./fev. de 1998.
- 15 NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. de A. (Org). *Registro de nomes de domínio*. Revista de Direito Privado: Doutrina Nacional, n. 4, out./dez. de 2000.
- 16 NIGRI, Deborah Fisch; GANDELMAN, Silvia Regina Dain. *Aspectos legais sobre o registro de nome de domínio na Internet: Resoluções MICT/SPIA 1 e 2, de 15-4-98*. Doutrina ADCOAS, São Paulo, v. 1, n. 12, p. 452 a 457, dez. de 1998.
- 17 PINHEIRO, Waldemar Alvaro. *Do registro de marcas alheias na internet*. Doutrina Civil – Segunda Seção, RT-753, 87º ano, p. 66 a 72, jul. de 1998.
- 18 PORTELLA, Cristina. *Comitê Gestor combate pirataria na rede – informática*. O Dia, de 27 de fevereiro de 1998, p. 7.
- 19 ROSA, Dirceu Pereira de Santa. *Questões relativas a nomes de domínio na internet*. Revista da ABPI n. 34, p. 3 a 23, maio/jun. de 1998.
- 20 SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: RT, 1997.