



## CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOME DE DOMÍNIO

### CONFLICTS BETWEEN TRADEMARKS AND DOMAIN NAME

<sup>1</sup> **Heloísa Augusta Vieira Molitor**

#### RESUMO

Discute-se no presente artigo, os inúmeros conflitos entre marcas e nome de domínio. Desta feita a marca é um signo aplicado aos produtos ou serviços de uma pessoa, servindo distingui-los de seus concorrentes. Entretanto o nome de domínio é como um endereço na internet, ele indica uma fonte. O nome de domínio ou domal name, é representado por uma série de palavras, para uma maior memorização”. Neste sentido o presente trabalho analisa e conclui que a reprodução de uma marca em nome de domínio deve ser coibida, desde que acarrete risco de confusão aos olhos do consumidor.

**Palavras-chave:** nome de domínio, internet, marca, conflitos.

#### ABSTRACT

It is discussed in this article, the numerous conflicts between trademarks and domain name. This time the mark is a sign applied to products or services of one person, serving to distinguish them from their competitors. However, the domain name is like an Internet address, it indicates a source .. The domain name or domal name, is represented by a series of words, for greater storage. " In this sense, this paper analyzes and concludes that the reproduction of a trademark in the domain name must be curbed, since it entails a risk of confusion in the consumer's eyes.

**Keywords:** domain name, internet, brand, conflicts.

---

<sup>1</sup> Mestranda em Direito pela Universidade Metodista De Piracicaba – UNIMEP, São Paulo, (Brasil). Especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, (Brasil). Advogada. E-mail: [heloavs@ig.com.br](mailto:heloavs@ig.com.br)



## INTRODUÇÃO

Atualmente com o avanço da tecnologia, a globalização e a disseminação do uso da Internet no mundo, faz com que milhões de pessoas de várias partes do mundo estejam conectadas a rede virtual internet. Conseqüentemente as empresas estão cada vez mais desenvolvendo novo modelo de negócio, com inovações, pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos. Tais atividades constituem um alto valor agregado na oferta de seus produtos e serviços. A presença das tecnologias traz novas ferramentas de trabalho principalmente no ambiente virtual, transformando a forma de interação entre pessoas, empresas e consumidores.

A identificação das empresas e seus negócios, pode ser realizada através da oferta de produtos e serviços pela Internet e são disponibilizadas em *websites* através de nomes de domínios, em sua maioria, por marcas e nomes empresariais.

As novas formas de interação entre modelos de negócios e consumidores, em uma rede de computadores, se interpenetram com questões jurídicas, relacionadas por conflitos de leis entre os países, questões fiscais e tributárias, a defesa do consumidor no âmbito do comércio eletrônico, crimes eletrônicos e, em especial, a proteção legal de ativos intangíveis de propriedade intelectual, que abrange o universo dos direitos autorais e de propriedade industrial, como marcas, patentes, softwares, músicas, imagens, vídeos, bancos de dados, entre outros.

Quanto a metodologia utiliza-se a pesquisa qualitativa, utilizando-se do método de análise de conteúdo.

Essas questões se apresentam diariamente em um mundo virtual globalizado, as considerações expostas neste estudo visam expor alguns aspectos relacionados com os conflitos entre marcas e nomes de domínios, as formas de soluções de conflitos e posicionamento jurisprudencial brasileiro.

## 1. CONCEITO

### 1.1 INTERNET

A Internet foi criada nos Estados Unidos da América em 1970, na época era chamada de *ARPANET* (*Advanced Research Projects Agency*), utilizada para pesquisa, pois em janeiro de 1970 quatro universidades seriam conectadas a rede<sup>2</sup>.

Em 1989 surge em Genebra a *www* (*world wide web*) criada pelo cientista britânico TIM Bernes-Lee, ("Tim" Berners-Lee ou Timothy John Berners-Lee) sendo uma rede mundial, que permite acesso a milhões de informações no mundo inteiro, ela foi disponibilizada ao público pela primeira vez em 1991, quando ele criou um servidor e um *browser*<sup>3</sup>.

O Código de Autorregulamentação dos serviços de internet dispõe que esta é uma rede mundial em que todos os conteúdos e os servidores são acessíveis por quaisquer usuários, onde quer que ele se encontre e sem nenhum vínculo de natureza geográfica<sup>4</sup>.

Gustavo Testa Corrêa cita um conceito diferente sobre internet sustentado por Eric Schmidt onde este diz que internet é a primeira coisa que a humanidade criou e não entende, a maior experiência de anarquia que jamais tivemos<sup>5</sup>.

Denis Borges Barbosa dispõe que internet não é um local físico: como uma rede gigante que conecta grupos inumeráveis de computadores interligados, é uma rede de redes, constituindo um lugar virtual sem fronteiras físicas nem correlação com o espaço geográfico.<sup>6</sup>

Segundo Clóvis Silveira, internet é uma interconexão de redes de computadores, que permite a qualquer um deles entrar em comunicação com qualquer outro a ela conectado, o que é possível graças a um protocolo de comunicações projetado para esse fim, conhecido por TCP/IP (sigla de Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Esse protocolo, único,

<sup>2</sup> Disponível in < <http://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/node20.html>>, Acesso em 16 mai. 2016.

<sup>3</sup> Disponível in < <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/TimBeLee.html>>, Acesso em: 16 mai. 2016.

<sup>4</sup> Comitê Gestor da Internet no Brasil, disponível in <<http://www.cgi.br/publicacoes/documentacao/cod-autoreg-email-marketing.htm>>, Acesso em: 16 mai. 2016.

<sup>5</sup> CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos jurídicos da internet**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.07.

<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p.



permite que qualquer computador, seja um PC, um McIntosh, ou um Unix, por exemplo, possa comunicar-se com qualquer outro.<sup>7</sup>

## 1.2 HTTP

O HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) é um protocolo em nível de aplicação responsável para utilização de sistemas de informação do tipo hipermídia de forma distribuída e colaborativa. Ela representa uma das bases iniciais da *World Wide Web* (www ou www3), junto com outras especificações de padrões coordenados pelo W3C e pelo IETF. A *World Wide Web Consortium* (W3C) é uma comunidade internacional responsável pelo desenvolvimento das especificações e de padrões Web formado por colaboradores e membros. O W3C atualmente é liderado por Tim Berners-Lee e Dr. Jeffrey Jaffe como CEO. Tim foi criador do World Wide Web e também um dos responsáveis pela fundação do W3C junto com outros representantes de outras empresas<sup>8</sup>.

De acordo com a RFC 2616, o HTTP é um protocolo de requisição e resposta. Neste caso, um cliente envia uma requisição para o servidor na forma de método de requisição, URI (*Uniform Resource Identifiers*) a versão do protocolo, seguido com a mensagem do tipo MIME que contém modificadores de requisições, informação do cliente e a conexão com o servidor. De volta, o servidor responde com um status, retornando a versão do protocolo com o resultado de informação enviada com sucesso ou caso retorne com erro, através de um código de erro, seguido com a mensagem tipo MIME com a informação recebida pelo servidor<sup>9</sup>.

Conforme descrito na RFC 2396 (1998), um Identificador Uniforme de Recursos (URI) consiste em oferecer meios simples ou extensivos de identificar um recurso, permitindo a interação com representações de recursos utilizadas na rede, normalmente através da Internet, através de protocolos específicos. Assim, ela pode ter algumas definições semelhantes como localizador (*Uniform Resource Locator* - URL), como um nome (*URN Uniform Resource Name* - URN) ou ambas<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> SILVEIRA, Clóvis. **Internet e propriedade intelectual, nomes de domínio** – conflitos com marcas – a experiência internacional. Revista da ABPI, n. 26, jan/fev 1997. P. 42-48.

<sup>8</sup> W3C.ORG. Facts About W3C. W3C Consortium. 2012. Disponível em: <<http://www.w3.org/Consortium/facts>>. Acesso em: 15 ago 2016.

<sup>9</sup> FIELDING, R. et al. “RFC2616 - Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1”. **IETF Tools**. Junho 99. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc2616#page-7>>. Acesso em: 15 ago 2016.

<sup>10</sup> BENNERS-LEE, Tim et. al. “RFC 2396 - Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax”. **IETF Tools**. Agosto 1998. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc2396>>. Acesso em: 18 ago 2016.

Um Localizador Padrão de Recursos (URL) é usado para localizar os recursos através de um resumo de uma localização de um recurso. Uma vez localizado, o sistema pode desempenhar várias operações utilizando comandos de acesso. As URLs são sequências de caracteres representadas por diferentes formas de codificação e é interpretado apenas para identificar quais são os caracteres que são utilizados nos esquemas usando sequências de octetos utilizados na Internet através de protocolos.<sup>11</sup>

Um Nome Uniforme de Recurso (URN) é responsável para identificação de forma persistente, independente da localização, os recursos identificados e que são designados para efetuar o mapeamento de outros *namespaces* dentro de uma URN.

Basicamente, as URNs permitem a separação estrita entre a identificação (nome exclusivo) e a localização, que neste caso são os endereços de URL que podem oferecer o recurso identificado.<sup>12</sup>

### 1.3 DNS

O Sistema de Nomes de Domínio (*Domain Name System*) é um sistema hierárquico de gerenciamento de resolução de nomes de domínio e de endereços IP.

Os objetivos dos nomes de domínio é proporcionar um mecanismo para nomear recursos de tal forma que os nomes são utilizáveis em diferentes hosts, redes, família de protocolos e outras organizações administrativas. Os nomes de domínio possuem dois tipos diferentes de cenários: uma do ponto de vista de usuário e do ponto de vista de resolver.<sup>13</sup>

Do ponto de vista de usuário, os nomes de domínio são úteis como argumentos para utilização de um agente local, chamado *resolver* (resolvedor). Assim, um usuário pode pedir o endereço do host ou informações de e-mail associados a um nome de domínio particular. Para que o usuário efetue a solicitação, é efetuado uma consulta para resolver com o nome de domínio. Neste caso, a árvore de domínio é um espaço único da informação onde o resolver é o responsável por esconder a distribuição de dados entre servidores de nomes deste usuário.

<sup>11</sup> BENNERS-LEE. Tim et. al. “RFC 1738 - Uniform Resource Locators (URL)” **IETF Tools**. Dez. 1994. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1738>>. Acesso em: 17 ago 2016.

<sup>12</sup> MOATS. Ryan. “RFC 2141 - URN Syntax”. **IETF**. Maio 1997. Disponível em: <<http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt>>. Acesso em: 16 ago 2016.

<sup>13</sup> MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1034>>. Acesso em: 23 ago 2016.



Do ponto de vista do resolver, o banco de dados que compõe o domínio é distribuído em vários servidores de nomes. Quando o resolver efetua uma consulta de usuário, ele solicita um servidor de nomes que possui essa informação, em resposta, o resolver recebe a informação ou uma parte dela em outros servidores de nomes, utilizando referências podem aprender as identidades e o conteúdo de outros servidores de nomes<sup>14</sup>.

#### 1.4 NAMESERVERS

Servidores de nomes (*nameservers*) são repositórios onde ficam concentrado o banco de dados de domínios. O banco de dados é dividido por seções conhecidos como Zonas (*zone*), distribuídos entre os servidores de nome. Uma determinada zona fica disponível a partir de vários servidores de nome para garantir sua disponibilidade garantido a redundância entre uma zona e outra caso aconteça uma falha. Um servidor de nomes suporta uma ou mais zonas, concentradas dentro de uma árvore de diretório que inicia como *root* (diretório raiz), abaixo dela ficam as zonas autorizadas e não autorizadas.<sup>15</sup>

A partir do servidor raiz, são recebidas as requisições das consultas efetuadas pelos clientes, onde é efetuada a tradução do resolvidor dos nomes de domínio para os endereços IP. Os domínios são divididos através de pontos, abaixo do domínio raiz, ficam os domínios com finais .org, .com, .net, .edu, e outros.<sup>16</sup>

Outra função do resolver do DNS é a tradução do número IP para o domínio, conhecido como DNS Reverso (*DNS Reverse*). Neste caso, quando é dado um endereço IP são invertidos, na consulta é respondida com uma sequencia de caracteres. Os octetos do endereço IP são invertidos, utilizados como componentes de nome e, seguido com o “IN-ADDR.ARPA”. Esse tipo de consulta de PTR (*pointer*) é usado para obter o RR (*resource record*) com o nome principal do host. Um exemplo disso é a consulta de um host com o endereço IP 1.2.3.4 procura o PTR RSS para o nome de domínio “4.3.2.1.IN-ADDR.ARPA”<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1034> >. Acesso em: 23 ago 2016.

<sup>15</sup> MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1034> >. Acesso em: 23 ago 2016.

<sup>16</sup> MOCKAPETRIS. P. “RFC 1035 - DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1035>>. Acesso em: 23 ago 2016.

<sup>17</sup> MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1034> >. Acesso em: 23 ago 2016.

O nome de domínio (DNS – Domain Name System) permite que os endereços IP (sequência numérica que identifica cada um dos computadores ligados em rede) sejam representados por uma sequência de letras e números<sup>18</sup>.

O sistema de nome de domínio foi criado para admitir apenas um único nome de domínio para aquela específica sequência de letras ou combinações de letras e números, ou seja, não podem existir dois nomes de domínios exatamente iguais<sup>19</sup>.

Liliana Minardi Paesani conceitua nome de domínio como um sinal distintivo que identifica um produto, um serviço ou uma empresa por meio digital. São os endereços eletrônicos de computadores na internet que ligam o usuário da internet à página que ele busca.<sup>20</sup>

O Comitê Gestor Internet do Brasil (CGI-Brasil) no início delegou a administração do registro.br, alocação de endereços IP e execução dos nomes de domínio à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Diante críticas e da pressão da FAPESP foi criado o Decreto n. 4.826, de 3/9/2003, que instituiu o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, e então este passa a ser o responsável pela internet no Brasil

O princípio básico para que alguém possa registrar um nome de domínio é denominado no exterior como “first to file”, assim, o Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome de acordo com o artigo 1º da Resolução nº 01/98 do CGI<sup>21</sup>, responsável pela regulamentação às questões ligadas à Internet no Brasil<sup>22</sup>.

O espaço utilizado para atribuir nomes de domínio e endereços IP são coordenados por uma entidade conhecida como ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), fundada em 1998 e sediada nos Estados Unidos ela é responsável por coordenar as funções do IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), que são serviços críticos para

<sup>18</sup> JABUR, Wilson Pinho. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 270

<sup>19</sup> SILVEIRA, Clóvis. Internet e Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, n. 26, p. 44

<sup>20</sup> PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo, Atlas, 2012, p. 66.

<sup>21</sup> Artigo 1. Da resolução 01/98 do CGI - O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus anexos.

<sup>22</sup> LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. In DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito e internet aspectos jurídicos e relevantes, 2. Ed., São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 271.



alocação do espaço de endereços dos protocolos IP (IPv4 e IPv6) e também pelo gerenciamento de reservar os espaços pelos nomes de domínio. Entre outras funções o ICANN é responsável pela atribuição de parâmetros técnicos de protocolos, gestão do endereçamento e roteamento do domínio superior ARPA, administração de responsabilidades associadas ao DNS com as demais zonas. Todas as funções realizadas da IANA são controladas de acordo com o contrato do governo dos EUA.<sup>23</sup>

O domínio de segundo nível ou *second-level Domain Name*, consiste no sinal identificador do titular, conforme supracitado, identifica a pessoa.

O domínio de primeiro nível (DPN) ou *generic top level domain* (gTLDs), identifica a atividade exercida pelo titular do nome de domínio, podendo existir DNS específicos para pessoas físicas e jurídicas, conforme já dito, identifica a destinação da entidade.

Qualquer pessoa física ou jurídica (legalmente estabelecida no Brasil, e que possua um contato em território nacional) tem o direito de registrar um domínio. Lembrando que uma instituição poderá registrar no máximo dez nomes de domínio, utilizando um único CNPJ<sup>24</sup>.

A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual em sua resolução n. 9 traz recomendações ao uso de nome de domínio “.br” para pessoas jurídicas estrangeiras não constituídas no país, afirmando ser louvável a atitude do CGI e FAPESP de possibilitar esse registro para estrangeiros.

Entre os diversos estudos a ABPI em sua resolução conclui que:

“(i) o direito de registro de nomes de domínio por pessoas jurídicas estrangeiras não constituídas no Brasil não deveria ser condicionado a qualquer compromisso de estabelecimento comercial, visto que importaria em flagrante violação ao disposto do artigo 5., caput e II da Constituição Federal e artigo 3 do antigo código Civil;  
(ii) a exigência de legalização consular de documentos é excessiva, pois tal providência não é mais exigida sequer no âmbito de registro de marcas e patentes junto ao INPI. Além disso, não há razão para que seja mantida a exigência de tradução juramentada dos documentos requeridos, principalmente das procurações, caso estas já sejam originariamente providenciadas na língua pátria;  
(iii) O compromisso de uso efetivo do nome de domínio deve ser a principal condicionante do registro, não se justificando a atividade do DNS como prova de tal uso”.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. **ICANN**. About ICANN. Disponível em: <<http://www.icann.org/en/about>>. Acesso em: 25 ago 2016.

<sup>24</sup> FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Conflitos entre nomes de domínio e entre nomes de domínios e marcas. Revista da ABPI, n. 46, p. 14

<sup>25</sup> Registro de nome de domínio por empresa estrangeira. Resolução da ABPI n. 9. Revista da ABPI n. 52 mai/jun 2001, p. 52

A resolução do CGI.br, Res. 2008/008/P, em seu artigo primeiro traz algumas restrições para o registro de nomes de domínio, como palavras de baixo calão, palavras reservadas pelo CGI, como Internet, e marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, sendo que estas só poderão ser registradas por seus efetivos titulares.

## 1.5 MARCAS

Newton Silveira conceitua marca como todo nome ou sinal hábil para ser posto a uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e estabelecer a identificação entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço.<sup>26</sup>

Uma das principais funções da marca é distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos seus concorrentes.<sup>27</sup>

João da Gama Cerqueira traz a seguinte definição para marca: "Essas marcas consistem em sinais gráficos e figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas a venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são os resultados".<sup>28</sup>

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, XXIX, assegura a proteção à propriedade das marcas.<sup>29</sup>

A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) no artigo 123, incisos, estabelece os tipos de marcas que são regidas por esta legislação.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares, nome empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 15

<sup>27</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: conceito, importância e função. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007.

<sup>28</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. Ed. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2010, Volume I, p.254

<sup>29</sup> Artigo 5º, XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

<sup>30</sup> Lei artigo 123 – Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, e III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.



Em sentido mais abrangente, para o Comitê de Definições da American Marketing Association (AMA): “marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”<sup>31</sup>.

Autores de outras áreas que não jurídicas entendem que as marcas estão sempre ligadas à função distintiva de produtos e serviços. Domingues, citado por J.B.Pinheiro, anotou em seu trabalho que a marca tem as seguintes funções: concorrencial, identificadora, publicitária, individualizadora, de descobrimento ou revelação, de diferenciação e de diferenciação interna.

A marca notoriamente conhecida é amparada pelo artigo 6 *bis* da Convenção de Paris<sup>32</sup> e do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial.<sup>33</sup>

A marca registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) garante ao seu titular a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional, por dez anos (prorrogáveis por igual período), estando protegida somente na classe em que estiver registrada (exceção feita à chamada Marca de Alto Renome, que tem proteção assegurada em todas as classes).

Também há a mesma proteção quando o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Da mesma forma, a lei determina que ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, de modo a evitar que terceiros utilizem-na de forma indevida ou sem autorização.

<sup>31</sup> PINHO, J.B. **O poder das Marcas**. São Paulo: Summus Editorial, 3ª. ed. , 1993, p. 14. In:

[https://books.google.com.br/books?id=xg5xXtXBrBsC&pg=PA14&hl=pt-BR&source=gbv\\_toc\\_r&cad=3#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?id=xg5xXtXBrBsC&pg=PA14&hl=pt-BR&source=gbv_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false). Acesso em 21-09-2016.

<sup>32</sup> Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial de 20 de março de 1883. Artigo 6 *bis* Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

<sup>33</sup> Lei 9.279/1996 – artigo 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6 *bis*, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Vale frisar que à marca é aplicado o “Princípio da Especialidade ou da especificidade das marcas”, onde as marcas são protegidas no ramo de atividade para qual forem adotadas. Por decorrência, nada impede, à luz das proibições contidas no artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/96<sup>34</sup>, que a mesma marca seja registrada em nome de titulares diferentes desde que para produtos ou serviços que não guardem identidade ou afinidade.<sup>35</sup>

Urge ressaltar que a marca tem *status* de bem imaterial exclusivo, que decorre do registro criado por lei.<sup>36</sup>

## 2. TITULARIDADE DA MARCA E PROPRIEDADE DO SINAL

Conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXIX da constituição Federal da República, a marca tem proteção constitucional.

Vale salientar que no Brasil o registro de uma marca é feito no INPI de acordo com o artigo 129 da Lei n. 9.279/96, onde ao titular da marca é assegurado o uso exclusivo em todo território nacional, a mesma somente pode ser registrada por aquele que exerce a atividade de maneira lícita ou pela empresa que é controlada por este titular de maneira direta ou indireta.

Assim, quando o INPI expede o registro da marca ao titular, atribui a este a propriedade do signo distintivo, conferindo então o registro de uso exclusivo, desta feita, o titular passa a exigir respeito a sua marca em caráter *erga omnes*.

Nesse diapasão verifica-se que o uso exclusivo da marca pode ser extensivo a internet, ou seja, um sinal distintivo utilizado em ambiente virtual para comercializar seus produtos e serviços.

Newton Silveira conceitua o termo titularidade como:

Destina-se a indicar uma pertinência mais ampla que a da propriedade, visto que esta só pode referir-se, a rigor, ao nome empresarial e à marca registrada, não se ajustando às marcas não registradas, ao título de estabelecimento e à insígnia

---

<sup>34</sup> Lei 9.279/96 – artigo 124 – Não são registráveis como marcas: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

<sup>35</sup> FIGUEIREDO, Paulo Roberto. Conflitos entre nomes de domínio e entre nomes de domínio e marcas. Revista da ABPI, n. 46 – maio/jun 2000, p. 15

<sup>36</sup> SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares, nome empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 24.



– não registráveis pela lei atual -, nem aos sinais e expressões de propaganda não registrados, sujeitos ao tratamento dos sinais distintivos não registrados.<sup>37</sup>

Liliana M. Paesani faz algumas observações referente a marca, enfatiza-se aqui o que se relaciona a titularidade: relação entre o titular da marca e o consumidor, para o titular da marca, representa o meio eficaz para a constituição de uma clientela e para o consumidor, representa a orientação para a compra de um bem; a marca registrada garante ao titular o direito exclusivo e absoluto em relação ao produto, serviço ou atividade.<sup>38</sup>

Clóvis Silveira afirma que o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço.<sup>39</sup>

Wilson Pinheiro Jabur equipara nome de domínio a um verdadeiro sinal distintivo, ao ligar o consumidor de produtos ou serviços ao empresário, via *internet*.<sup>40</sup>

No que tange aos sinais distintivos do nome de domínio, há duas correntes, uma que defende os sinais distintivos atípicos e outra os sinais distintivos *sui generis*. Sinais distintivos atípicos é aquele domínio que pode ser construído por termos descritivos ou genéricos que fazem referência direta e certos tipos de atividades e ignoram o princípio da especialidade<sup>41</sup> Sinais distintivos *sui generis*, não seria possível considerar o nome de domínio como sinal distintivo atípico porque nem todo nome de domínio, por si só, seria capaz de distinguir os conteúdos, produtos ou serviços através do *site* correspondente na internet, nem distinguir a atividade do titular.<sup>42</sup>

Sendo assim, conclui-se que a exclusividade do uso da marca pode ser extensiva à internet, enquanto o nome de domínio configura-se um sinal distintivo usado em um ambiente virtual para divulgar os produtos e serviços.

---

<sup>37</sup> SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares, nome empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 23

<sup>38</sup> PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo, Atlas, 2012, p. 57.

<sup>39</sup> SILVEIRA, Clóvis. Internet e propriedade intelectual; nomes de domínios, conflitos com marcas, à experiência internacional. Revista ABPI, n. 26 jan/fev 1997, p. 44

<sup>40</sup> JABUR, Wilson Pinheiro. Introdução a internet e os nomes de domínio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007, p. 292.

<sup>41</sup> JABUR, Wilson Pinheiro. Introdução a internet e os nomes de domínio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007, p. 294.

<sup>42</sup> JABUR, Wilson Pinheiro. Introdução a internet e os nomes de domínio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007, p. 294.

### 3. DOS CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIOS

Conforme já tratado neste artigo, para registrar nome de domínio, não é necessário fazer qualquer prova quanto à titularidade da expressão que se deseja empregar, uma vez que é adotado o sistema *first come, first served*. Este fato tem gerado inúmeros conflitos entre o nome de domínio e a marca registrada, na medida em que indivíduos (com ou sem má-fé) registram domínios com o mesmo nome de marcas detidas por terceiros.

Isto não ocorre somente quanto à marca, mas também com relação ao nome empresarial, nome civil, títulos e personagens de obras, e muitos outros, que são registrados como domínios por terceiros não titulares de quaisquer direitos sobre os nomes que utilizam. Os problemas mais comuns, entretanto, surgem realmente no campo marca x domínio.

A questão em tela ainda não se encontra totalmente examinada e resolvida no Brasil, sendo assim, é aconselhável que se proceda sempre ao registro da marca e do nome de domínio em todos os casos.

Parece-nos, assim, que o registro de nome de domínio idêntico ou bastante similar ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da marca, podendo-se inclusive cogitar de crime de reprodução não autorizada, tudo conforme os artigos 129<sup>43</sup> e 189<sup>44</sup> da Lei de Propriedade Industrial.

Nesses casos, entende-se que deva prevalecer o direito do titular da marca atingida em detrimento do registro de domínio efetivado. Da mesma forma, goza de exclusividade (constitucionalmente garantida) o nome empresarial, devendo receber proteção. Vale lembrar também que a Constituição Federal protege o nome civil das pessoas e pseudônimo (direitos da personalidade), bem como os títulos e personagens de obras (direitos autorais), em seu artigo 5º, incisos X<sup>45</sup> e XXVII<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

<sup>44</sup> Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

<sup>45</sup> Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

<sup>46</sup> Artigo 5º, XXVII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do



Em todos esses casos, considera legalmente correto que somente os titulares dos direitos mencionados possam registrar o nome de domínio respectivo.

Os conflitos começaram a surgir no final da década de 90, onde pessoas não titulares de marcas famosas faziam o registro do nome de domínio em nomes dessas idênticas ou semelhantes, acreditando que o mundo virtual era livre, sem leis para serem respeitadas.

Assim surgiu o *typosquatting*, ou seja, utilização de um nome de domínio que contém erros ortográficos ou erros de digitação, de um sinal distintivo de titularidade de terceiros.<sup>47</sup>

Nessa seara de conflitos há a concorrência desleal, onde um registro de nome de domínio é reprodução total ou parcial de uma marca registrada por terceiros, nesse caso a Lei de Propriedade Industrial elenca no artigo 195<sup>48</sup> as hipóteses de concorrência desleal.

Vale lembrar que a concorrência desleal também pode ser praticada mediante *websites* que utilizam nomes de domínio de marca registrada, possuindo a mesma atividade da

---

proveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas

<sup>47</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Análise comparativa de resolução de conflitos de nomes de domínio; sistema brasileiro e UDRP. Revista da ABPI n. 123 – mar/abr 2013, p. 6

<sup>48</sup> Artigo 195 Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público

marca, ou, mediante a utilização de *link* remete ao usuário da internet a outra página de empresas que concorrem ao titular da marca.

Sendo assim, esse “fenômeno negocial” que derivou muitos conflitos relacionados aos registros de nomes de domínio não é característico de nosso País, caso contrário, parte de um retrato mundial e que direcionados ao Poder Judiciário não apresentava resultados satisfatórios, em função do contraste existente entre a celeridade e especialização que a matéria requer para a obtenção de solução eficaz.<sup>49</sup>

José Antonio B. L. Faria Correa defende que o emprego do nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de indústria, comércio ou serviço, para a designação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré registrada, invade o espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, dando lugar a pretensões de abstenção e ressarcimento do dano causado. Se o nome de domínio controvertido é idêntico ou confundível com marca de alto renome ou marca notoriamente conhecida, incidem as regras dos artigos 125<sup>50</sup> e 126<sup>51</sup> da referida lei.<sup>52</sup>

O referido autor ao dispor sobre o tema relata que o ponto crucial está entre a assimetria entre as regras relativas ao uso de sinais distintivos no comércio e a realidade dos nomes de domínio, apontando assim as seguintes disfunções:

- a) Apesar de serem funções distintivas análogas às que são exercidas pelas marcas, os nomes de domínio retêm o seu papel de endereço e são unívocos. Assim, ao contrário do que se passa com as marcas, que podem coexistir, mesmo idênticas ou semelhantes, em nome de diversos titulares, desde que destinadas a setores dispare, excetuadas as marcas notórias, os nomes de domínio se reservam a um único titular que, assim, monopoliza o sinal independentemente do segmento em que opera.
- b) As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial, salvo, em certa medida, aquelas que se registram sob a égide de um sistema de registro central, a exemplo do Acordo de Madri. Os nomes de domínio, ao revés, tem vocação

<sup>49</sup>MENDES, Karen Cristina Moron Betti e NEVES, Kelli Angelini. Solução de conflitos de internet para domínios no “.BR”. Revista da ABPI, n. 123 – mar/abr 2013, p. 64.

<sup>50</sup> Artigo 125 À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

<sup>51</sup> Artigo 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

<sup>52</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da ABPI n. 47 – jul/ago 2000, p. 26



eminentemente internacional, sendo rebeldes a restrições territoriais quanto ao seu uso.<sup>53</sup>

Fazendo uma análise dos conflitos aqui tratados, fica evidente que tais direitos extrapolam os limites da boa fé e dos bons costumes conforme estabelece o artigo 187<sup>54</sup> do Código Civil.

Nesse sentido Rubens Limongi França define: “O abuso de direito consiste em um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito”.<sup>55</sup>

A prática de terceiros de má fé em colocar à venda o nome de domínio, impedindo o legítimo interessado de registrar e utilizar o mesmo caracteriza o abuso de direito estabelecido no artigo 187 do Código Civil.

Nesse diapasão, Natalia de Campos Aranovich afirma:

O uso do “nome de domínio na internet” por aqueles que não detém o direito sobre a marca viola a Lei de Propriedade Industrial, porque infringe as duas funções básicas do direito de marca. A primeira, porque deixará que o terceiro não detentor do direito de marca confunda o consumidor, trazendo prejuízos econômicos ao titular do direito da marca, e, a segunda é a relacionada com o consumidor em si, que irá ser iludido, pois irá entender que esta comprando a marca que ele conhece, quando na verdade não é<sup>56</sup>.

Entretanto podem acontecer casos em que a marca e o nome de domínio idêntico a marca seja de titularidade diferente, porém, só é admitida esta possibilidade senão ocorrer precedência do pedido de registro, possibilidade de confusão ao consumidor, aproveitamento parasitário, concorrência desleal, má-fé, identidade no ramo de atuação entre outros.<sup>57</sup>

O artigo 10, incisos I, II, IV e V da resolução RES/2008/008<sup>58</sup> do CGI.br, dispõe casos em que o nome de domínio é cancelado e através do processo de liberação possibilita a candidatura de interessados.

<sup>53</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da ABPI n. 47 – jul/ago 2000, p. 30

<sup>54</sup> Artigo 187 do C.C., Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

<sup>55</sup> FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 2ª Ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 889.

<sup>56</sup> ARANOVICH, Natalia de Campos. Registro de domínios no Brasil e proteção das marcas no âmbito da internet. In NERY, Nelson Jr. e NERY, Rosa Maria de Andrade (coord). Revista de Direito Privado, Vol. IV, nº 4/140, 2000.

<sup>57</sup> RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de. Marc VS. Nome de domínio: um conflito cada vez mais comum no Brasil. Disponível in: < [www.nic.br/imprensa/clipping/2013/midia048.htm](http://www.nic.br/imprensa/clipping/2013/midia048.htm) > acessado em 11/06/2013.

<sup>58</sup> Res 2008/008. Artigo 10 Os domínios cancelados nos termos dos incisos I, II, IV e V poderão ser disponibilizados para novo registro através de processo de liberação, que possibilita a candidatura de interessados ao respectivo domínio, conforme os seguintes termos: I – O NIC.br anunciará em seu sítio na Internet a data de início dos três processos de liberação de domínios cancelados realizados a cada ano; II – As candidaturas ao nome de domínio serão

Importante citar aqui o regulamento do sistema administrativo de conflitos de internet relativos a nomes de domínios sob “.br”, denominado SACI-Adm que, em seu artigo 3º., elenca os requisitos para a propositura de uma reclamação, entre os requisitos deve estar presente no caso a ser analisado pelo menos um destes.<sup>59</sup>

## CONCLUSÃO

Ao fazer uma breve análise sobre marcas e nome de domínio pode-se perceber que há inúmeros conflitos envolvendo estes, pois para registrar um nome de domínio não é necessário fazer qualquer prova quanto à titularidade da expressão que se deseja empregar e desta feita indivíduos acabam registrando domínios com o mesmo nome de marcas detidas por terceiros.

Urge salientar que a marca é protegida pela Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXIX e pela Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, no artigo 129. Entretanto deveria registrar o nome de domínio apenas aquele que é titular da marca, porém não é o que ocorre, pois, muitos indivíduos registram nome de domínio com a mesma combinação de letras da marca de titularidade de outrem, no entanto, o artigo 10 da resolução Res/2008/008 do CGI,

---

realizadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do início do processo de liberação estabelecido pelo NIC.br; IV – No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá informar que possui algum diferencial para requerer o registro do domínio que se encontra em processo de liberação; V – É permitido a candidatura a 20 (vinte) domínios diferentes por entidade, em cada processo de liberação.

<sup>59</sup> Regulamento SACI-Adm – artigo 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm: a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.



traz uma ressalva, pois nos casos de domínios cancelados conforme dispõe os incisos I, II, IV e V, estes poderão ser disponibilizados para novo registro através de processo de liberação.

Sendo assim, a resolução do CGI estabelece no seu inciso IV, alínea “a” e “b”, do artigo 10, as condições que devem ser respeitadas para que o interessado possa utilizar um nome de domínio que se encontra em processo de liberação.

Vale frisar que essas condições devem ser devidamente comprovadas com responsabilidade, pois caso seja comprovado o abuso ou falsa declaração, o interessado será responsabilizado. Desta feita aquele prejudicado pela criação de um nome de domínio igual ou semelhante a sua marca deve buscar a Justiça para fazer valer seu direito e evitar prejuízos.

Uma vez que os nomes de domínio tendem a ganhar cada dia maior relevância econômica, com a propagação dos negócios por meio da rede global de comunicação, é desejável que, realmente, se dote o País de um mecanismo ágil de solução de conflitos diminuindo a necessidade de se deduzir pretensão em juízo e preservando-se as regras do ordenamento jurídico.

No entanto, observa-se que ainda faltam mecanismos para impedir tais conflitos entre marcas e nome de domínio.

## REFERÊNCIAS

### Livros

ARANOVICH, Natalia de Campos. Registro de domínios no Brasil e proteção das marcas no âmbito da internet. In NERY, Nelson Jr. e NERY, Rosa Maria de Andrade (coord). **Revista de Direito Privado**, Vol. IV, nº 4/140, 2000.

BARBOSA, Denis Borges . **Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas**. A Propriedade Intelectual no Século XXI . Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009.

\_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro. Lumen Juris. P. 888, 949-962.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. Ed. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2010, Volume I, p.254

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

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 3.ed. São Paulo: saraiva, 2007, p.07.

DANNEMAN, Siemensen Bigler ; MOREIRA, Ipanema . Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos . Rio de Janeiro : Renovar, 2005.

FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 2ª Ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 889.

JABUR, Wilson Pinho. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo, saraiva, 2007, p. 270.

KAMINSKI, Omar. Animus Domini os domínios da Internet. In. Reinaldo Filho, Demócrito (coord). Direito da Informática: temas polêmicos. Bauru: edipro, 2002, p. 167-200

MORO, Maitê Cecília Fabbri . Direito de Marcas. São Paulo: RT, 2003, p. 104.

\_\_\_\_\_. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009.

PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo, Atlas, 2012, p. 66.

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 5. Ed., São Paulo, atlas, 2012, p.17.

SANTOS, Manoel J. Pereira (coord.) Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial. 4. Ed. rev., Barueri, Manole, 2011, p. 15



## Capítulos de livros

ARANOVICH, Natalia de Campos. Registro de domínios no Brasil e proteção das marcas no âmbito da internet. In NERY, Nelson Jr. e NERY, Rosa Maria de Andrade (coord.). Revista de Direito Privado, Vol. IV, nº 4/140, 2000.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: conceito, importância e função. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007.

JABUR, Wilson Pinheiro. Introdução a internet e os nomes de domínio. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Volume II, São Paulo, Saraiva. 2007, p. 292.

LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. In DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito e internet aspectos jurídicos e relevantes, 2. Ed., São Paulo, quartier latin, 2005, p. 271.

## Artigos

ALEXANDRINO, Cristianne Vilaça; GRAMSTRUP, Erik. Nome de domínio. Revista dos Tribunais. São Paulo. v.94. n.834. p.729-38. abr. 2005.

CARMINATTI, Antonella; LYRIO, alexandre da Cunha. Marca versus nome de domínio – escolha as suas armas. Revista ABPI, n. 51, p. 3-12, abril, 2001.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Análise comparativa de resolução de conflitos de nomes de domínio; sistema brasileiro e UDRP. Revista da ABPI n. 123 – mar/abr 2013, p. 6.

CORREA, Jose Antonio B. L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das Marcas. Revista da ABPI. Rio de Janeiro. n.47. p.24-32. jul./ago. 2000.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto. Conflitos entre nomes de domínio e entre nomes de domínio e marcas. Revista ABPI. Rio de Janeiro. N. 46. P. 13-17. Mai/Jun. 2000.

LANGLOIS, Felipe. Internet: nombres de domínio em Chile. Revista da ABPI. Rio de Janeiro. N. 47. P.33 – 36. Jul./Ago. 2000.

MATTOS, Joana Ulhoa Cintra. Disputa sobre nomes de domínio – procedimento perante a organização mundial da propriedade intelectual (OMPI). Revista da ABPI. Rio de Janeiro. N. 52. P. 43-46. Maio/jun. 2001.

MENDES, Karen Cristina Moron Betti e NEVES, Kelli Angelini. Solução de conflitos de internet para domínios no “.BR”. Revista da ABPI, n. 123 – mar/abr 2013, p. 64.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. Revista da ABPI, n. 61, p. 44-52, Nov.-dez, 2002.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. O conflito de nomes de dominio e marcas à luz das decisões judiciais no Brasil. Revista da ABPI. Rio de Janeiro. n.47. p.37-9. jul./ago. 2000.

Registro de nome de domínio por empresa estrangeira. Resolução da ABPI n. 9. Revista da ABPI n. 52 mai/jun 2001, p. 52

SANTOS, Manoel J. Pereira, Conflitos em matéria Revista da ABPI. Rio de Janeiro. n.47. p.37-9. jul./ago. 2000.

\_\_\_\_\_. Conflitos em matéria de nomes de domínio. Revista da AASP, n. 69, maio/2003, p. 96.

SILVEIRA, Clóvis. Internet e Propriedade intelectual. Revista da ABPI. Rio de Janeiro. N. 26. P. 42-48. Jan/Fev 1997.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual na Internet e a questão dos nomes de domínio. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo. v.39. n.119. p.26-33. jul./set. 2000.

### **Textos em Meio Eletrônico**

ARPANET, Disponível in < <http://www.ime.usp.br/~is/abc/abc/node20.html>>, Acesso em: 16 mai. 2016.



BENNETS-LEE. Tim. Tim Leners-Bee Biography. **W3C Consortium**. Maio 2013. Disponível em: <<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/>>. Acesso em: 17 ago 2016.

BENNETS-LEE. Tim et. al. “RFC 1738 - Uniform Resource Locators (URL)” **IETF Tools**. Dez. 1994. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1738>>. Acesso em: 17 ago 2016.

BENNETS-LEE. Tim et. al. “RFC 2396 - Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax”. **IETF Tools**. Agosto 1998. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc2396>>. Acesso em: 18 ago 2016.

BENNETS-LEE. Tim, CONNOLLY. Daniel. “RFC 1866 - Hypertext Markup Language – 2.0”. **RFC Editor**. Novembro 1995. Disponível em: <<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1866.txt>>. Acesso em: 18 ago 2016.

INPI, [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia\\_basico\\_de\\_marcas\\_e\\_manual\\_do\\_usuario\\_sistema\\_em\\_arcas](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas_e_manual_do_usuario_sistema_em_arcas). Acesso em: 30 mai. 2016.

**Cs.,z;;LEE, TIM Bernners.** Disponível in <<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/TimBeLee.html>>, Acesso em: 16 mai. 2016.

MAINE. Kurt. Percentage of Web sites Using HTML5. **Binvisions**. Setembro 2011. Disponível em: <<http://www.binvisions.com/articles/how-many-percentage-web-sites-using-html5/>>. Acesso em: 22 ago 2016.

MOATS. Ryan. “RFC 2141 - URN Syntax”. **IETF**. Maio 1997. Disponível em: <<http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt>>. Acesso em: 16 ago 2016.

MOCKAPETRIS. P. “RFC 1034 - DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1034> >. Acesso em: 23 ago 2016.

MOCKAPETRIS. P. “RFC 1035 - DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION”. **IETF Tools**. Novembro 1987. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1035>>. Acesso em: 23 ago 2016.

NAF, Disponível in  
<[www.adrforum.com/&prev=/search%3Fq%3Dnaf%2Bnacional%2Barbitragem%2Bf%25C3%25B3rum%26biw%3D979%26bih%3D461&sa=X&ei=plWUYazLsqyhAfBs4C4CQ&ved=0CEgQ7gEwB](http://www.adrforum.com/&prev=/search%3Fq%3Dnaf%2Bnacional%2Barbitragem%2Bf%25C3%25B3rum%26biw%3D979%26bih%3D461&sa=X&ei=plWUYazLsqyhAfBs4C4CQ&ved=0CEgQ7gEwB)>. Acesso em: 14 jun. 2016.

RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de. Marc VS. Nome de domínio: um conflito cada vez mais comum no Brasil. Disponível in:  
<[www.nic.br/imprensa/clipping/2013/midia048.htm](http://www.nic.br/imprensa/clipping/2013/midia048.htm)> Acesso em: 11 jun. 2016.

REGISTRO.Br, Disponível in <[www.registro.br/pub/saci-adm/20130411-abpi-nd20131.pdf](http://www.registro.br/pub/saci-adm/20130411-abpi-nd20131.pdf)>. Acesso em 16 jun. 2016.

SHANKLAND. Stephen. Steve Jobs: Why Apple Banned Flash. **CBS NEWS**. Abril 2010. Disponível em: <[http://www.cbsnews.com/8301-501465\\_162-20003744-501465.html](http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20003744-501465.html)>. Acesso em: 22 ago 2016.

SOLLINS. Karen, MASINTER. Larry. “RFC 1737 - Functional Requirements for Uniform Resource Names”. **IETF Tools**. Dezembro 1994. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc1737>>. Acesso em: 18 ago 2016.

WINOKUR. Danny. Flash to Focus on PC Browsing and Mobile Apps; Adobe to More Aggressively Contribute to HTML5. **Digital Media Blog**. Novembro 2011. Disponível em: <<http://blogs.adobe.com/digitalmedia/2011/11/flash-to-focus-on-pc-browsing-and-moble-apps-adobe-to-more-aggressively-contribute-to-html5/>> Acesso em: 19 ago 2016.

W3C.ORG. **Facts About W3C. W3C Consortium**. 2012. Disponível em: <<http://www.w3.org/Consortium/facts>>. Acesso em: 15 ago 2016.